

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 15.07.2024 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1687025 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «» (конвенционный приоритет: 19.10.2021) произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 13.04.2022 за № 1687025 на имя ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A., Италия (далее – заявитель), в отношении товаров и услуг 03, 09, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 42, 43 классов МКТУ.

Решением Роспатента от 13.09.2023 знаку по международной регистрации № 1687025 правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении части товаров и услуг испрашиваемого перечня, а именно, в отношении товаров и услуг 03, 09, 12 (части), 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 34, 37 (части), 39, 42, 43 классов МКТУ.

В предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1687025 в отношении части заявленных

товаров и услуг 12, 37 классов МКТУ, а также всех заявленных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ отказано по причине его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку в названной части знак по международной регистрации № 1687025 сходен до степени смешения:



- с товарным знаком «  » по свидетельству № 742610 (дата приоритета: 31.08.2018), зарегистрированным на имя Нассонова Дмитрия Сергеевича, Тюмень, в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, однородных заявленным;



- с товарным знаком «  » по свидетельству № 504032 (дата приоритета: 25.09.2012), зарегистрированным на имя Нассонова Дмитрия Сергеевича, Тюмень, в отношении товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ, однородных заявленным;



- с товарным знаком «  » по свидетельству № 697892 (дата приоритета: 17.04.2018), зарегистрированным на имя Ждановой Ксении Михайловны, Москва, в отношении товаров и услуг 07, 12, 37 классов МКТУ, однородных заявленным;



- со знаком «  » по международной регистрации № 1489007 (дата международной регистрации: 12.07.2019), зарегистрированным на имя International Testing Agency - ITA, Лозанна (Швейцария), охраняемым на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 09, 42, 44 классов МКТУ, однородных заявленным;



- со знаком «  » по международной регистрации № 1206898 (дата международной регистрации: 19.02.2014; дата конвенционного приоритета:

07.01.2014), зарегистрированным на имя I.C.E. - Agenzia per la Promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese, Рим (Италия), охраняемым на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 41, 45, однородных заявленным (срок действия исключительного права продлен до 19.02.2034).

В ходе экспертизы в материалы заявки были представлены оригинал письма-согласия от владельца международной регистрации № 1206898 и оригинал письма-согласия от владельца международной регистрации № 1489007. Данные письма-согласия были учтены при вынесении окончательного решения.

В возражении, поступившем 15.07.2024, заявитель отметил, что не оспаривает решение Роспатента от 13.09.2023 в части противопоставления товарного знака по свидетельству № 697892. Вместе с тем в результате переговоров с правообладателем товарного знака по свидетельству № 742610 заявителю удалось получить письмо-согласие на предоставление правовой охраны знаку заявителя в России в отношении заявленных товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.09.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1687025 отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 39, 42 и 43 классов МКТУ, а также части товаров и услуг 12 и 37 классов МКТУ, для которых решением Роспатента от 13.09.2023 уже принято положительное решение.

Корреспонденцией, поступившей 22.10.2024, в материалы дела представлены следующие материалы:

(1) Письменное согласие Насонова Дмитрия Сергеевича от 04.10.2024, в котором правообладатель товарных знаков по свидетельствам №№ 742610, 504032 сообщает о согласии на регистрацию и использование на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 1687025 на имя ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A., Италия, в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 09, 12, 14, 16, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 34, 37, 39, 42 и 43 классов МКТУ, а также для следующих товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ:

Класс 18: Reusable shopping bags; credit card cases; leather and imitation leather goods, namely luggage, bags and boxes of leather or leatherboard, travelling trunks and garment bags for travel; trunks [luggage], attaché cases, valises; umbrellas, walking sticks; pocket wallets; leather purses; suitcases; key cases; business card cases; cabin trolley suitcases for air flights (сумки хозяйственные многоразовые; чехлы для кредитных карт; кожа и имитация кожи, изделия из них, а именно сумки и коробки из кожи или кожзаменителя, сундуки дорожные и портпледы; сундуки дорожные, багажные: чемоданы плоские для документов; чемоданы плоские; зонты; трости; бумажники; монетницы кожаные; чемоданы; футляры для ключей; визитницы; чемоданы на колесах для перевозки в салоне самолета);

Класс 25: Clothing; shoes; headwear; sleep masks; aprons; headbands; sweaters; tee-shirts; uniforms; pocket squares; kerchiefs; waistbands (Одежда; туфли; уборы головные; маски для сна; фартуки [одежда]; повязки для головы; свитера; футболки; одежда форменная; платочки для нагрудных карманов; косынки; корсажи);

Класс 35: Advertising; organization, management and control of promotional incentive programs, airline frequent flyer programs and customer loyalty programs; business assistance; supply chain management services; business consultancy services relating to the supply of quality management systems; management of data relating to air passengers through administrative support and data processing services in the field of check-in, entry control and sale of air tickets (Реклама; организация, управление и контроль над поощрительными программами, программами для часто летающих пассажиров авиакомпаний и программами лояльности клиентов; услуги по поддержке бизнеса; услуги по управлению цепочками поставок; бизнес-консультирование по предоставлению систем управления качеством; управление базами данных, относящихся к авиапассажирам, через административную поддержку и обработку данных регистрации на рейсы, посадки в самолеты и продажи авиабилетов).

Изучив материалы дела и рассмотрев возражение в отсутствие заявителя (его представителя), коллегия установила следующее.

С учетом даты международной регистрации (13.04.2022) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается

по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть),

круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак по международной регистрации № 1687025 представляет собой комбинированное обозначение «», представленное в виде оригинально исполненного слова «ИТА».

Заявитель в своем возращении просит предоставить знаку по международной регистрации № 1687025 правовую охрану на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг, для которых уже принято соответствующее решение Роспатента от 13.09.2023, добавив к этому перечню товары и услуги 25, 35 классов МКТУ. Следовательно, указанные товары и услуги составляют объем притязаний заявителя по возражению.

В отношении указанных ранее противопоставлений знаков «



по международной регистрации № 1489007, «» по международной регистрации № 1206898 заявителем в материалы экспертизы представлялись письма-согласия соответствующих правообладателей, которые были учтены при принятии оспариваемого решения от 13.09.2023.

Анализ статуса противопоставленного товарного знака по свидетельству № 504032 показал, что его правовая охрана истекла 25.09.2022, о чем в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.05.2023 опубликована соответствующая запись (бюллетень № 10).

В отношении ранее указанного противопоставления товарного знака



« ITAParts » по свидетельству № 697892 заявитель отметил, что не испрашивает пересмотра оспариваемого решения.

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, для которых заявитель просит пересмотреть оспариваемое решение,



обоснован выявленным товарным знаком « ОБУВЬ ОДЕЖДА АКСЕССУАРЫ » по свидетельству № 742610, зарегистрированным на имя Нассонова Дмитрия Сергеевича, Тюмень. Правовая охрана данного товарного знака является действующей и распространяется на следующие товары и услуги:

25 - апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаша [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кимоно; козырьки [головные уборы]; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; набойки для обуви; нагрудники детские, за исключением

бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; одежда; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пуловеры / свитера; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадрильи; юбки; юбки нижние; юбки-шорты;

35 - агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса;

консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш / реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций

для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные "оплата за клик" / услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; экспертиза деловая.

Заявитель не оспаривает установленного сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком до степени их смешения в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ. Вместе с тем им указано о получении согласия правообладателя. Такой документ представлен в материалы заявки 22.10.2024.

Волеизъявление правообладателя противопоставленного товарного знака, выразившего согласие на предоставление правовой охраны знаку заявителя, учитывается при следующих обстоятельствах:

- согласие выдано в отношении обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным на имя лица, выдавшего согласие;
- такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя (см. абзац пятый пункта 6 статьи 1483 Кодекса);
- согласие соответствует требованиям пункта 46 Правил;
- волеизъявление выражено в отношении товаров (услуг), имеющих в рассматриваемой заявке.

В данном случае имеют место все указанные обстоятельства, в том числе, отсутствует тождество сравниваемых обозначений, общеизвестность противопоставленного товарного знака, наличие у него статуса коллективного

товарного знака. Товары и услуги, перечисленные в письме-согласии полностью соответствуют испрашиваемому заявителем перечню.

Таким образом, представленный 22.10.2024 документ может быть принят во внимание в объеме всего испрашиваемого перечня товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ. В остальном объеме испрашиваемого перечня (товары и услуги 03, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 39, 42, 43 классов МКТУ) решение может быть принято в соответствии с ранее принятым решением Роспатента от 13.09.2023.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 15.07.2024, отменить решение Роспатента от 13.09.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1687025 в отношении всех товаров и услуг 03, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 39, 42, 43 классов МКТУ, а также товаров «airships; hot air balloons; bicycles; air vehicles; yachts; screw-propellers; parts and fittings for air and space vehicles; aeroplanes; brakes for aircraft; hoods for aircraft; wheels for aircraft; bodies for aircraft; wings for aircraft; structural parts for aircraft; aerofoils for air vehicles» 12 класса МКТУ, услуг «aircraft maintenance or repair; airplane maintenance and repair; providing information regarding the repair or maintenance of aircraft and airplanes; aircraft and airplanes repair and maintenance consulting services; assembly [installation] of aircraft and airplanes parts; repair of tools» 37 класса МКТУ.