

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 11.12.2024 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Щучиновой Ириной Борисовной, г. Хабаровск (далее – заявитель), в отношении решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023749166, при этом установила следующее.

Заявка №2023749166 на регистрацию словесного обозначения «СÉCILE» была подана на имя заявителя 07.06.2023 в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 16.04.2024 заявленному обозначению была отказано в предоставлении правовой охраны в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками «СЕСІL» по международным регистрациям №№ 556452 (приоритет 03.06.1996), 658130 (приоритет

13.06.1990), зарегистрированным на имя компании Cecil GmbH, Германия, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.12.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявителем не оспаривается сходство сравниваемых обозначений, вместе с тем им было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных знаков на регистрацию товарного знака по заявке №2023749166 в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 11.12.2024, содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Заявителем 13.01.2025 были представлены оригиналы письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленных знаков и соглашения о сосуществовании знаков [2].

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (07.06.2023) заявки №2023749166 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 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 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное обозначение «**CÉCILE**» выполнено буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ «*белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; бриджи; брюки; бутсы футбольные; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеющиеся; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; кепки [головные уборы]; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; косынки; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; лифы; майки спортивные; носки; одежда; одежда верхняя; одежда готовая; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; пальто; перчатки [одежда]; плавки; платки шейные; платья; подвязки для чулок; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; рубашки с короткими рукавами; сарафаны; трикотаж [одежда]; трусы; футболки; халаты; халаты купальные; чулки; шарфы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты».*

Решением Роспатента от 16.04.2024 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака на основании несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия сходных до степени смешения знаков «**СЕСИЛ**» по международным регистрациям № 556452 и №658130, правовая охрана которым предоставлена на имя компании Cecil GmbH, Германия, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Сходство сравниваемых обозначений, а также однородность перечней товаров и услуг заявителем не оспаривается.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 16.04.2024.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие [1] компании Cecil GmbH, правообладателя вышеуказанных противопоставленных знаков на регистрацию товарного знака

«**CÉCILE**» по заявке №2023749166 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные знаки не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленные знаки по международным регистрациям не являются коллективными и общеизвестными, кроме того коллегия не имеет сведений о его широкой известности.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных знаков, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять противопоставления и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023749166 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.12.2024, отменить решение Роспатента от 16.04.2024, зарегистрировать товарный знак по заявке №2023749166.