


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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 23.08.2024 возражение Пушилиной Виктории Викторовны (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023739277, при этом установила следующее.



Обозначение  по заявке №2023739277 было подано на регистрацию товарного знака 10.05.2023 на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 24.04.2024 об отказе государственной регистрации принято на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет товарным знаком «ЛЕГКИЙ ШАГ» по свидетельству №224624 [1] в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений сделан экспертизой только на основе фонетического признака, без учёта значимости и визуального доминирования графического элемента и сравнения обозначений в целом;

- заявленное обозначение представляет собой устойчивую и уникальную композицию графического и словесных элементов, которая обладает высокой различительной способностью, стойкой запоминаемостью и производит совершенно иное общее впечатление на среднего российского потребителя соответствующих услуг по сравнению с противопоставленным товарным знаком, что исключает их сходство до степени смешения;

- вывод об однородности сопоставляемых услуг необоснованно сделан без учёта неоднородности части испрашиваемых услуг и видов деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака, который по сведениям из сети интернет не используется в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 44 класса МКТУ;

- основным видом деятельности правообладателя товарного знака № 224624 ИП Воробьёвой Елены Васильевны является торговля розничная обувью в специализированных магазинах (47.72.1), тогда как в открытом доступе отсутствуют сведения об осуществлении Воробьёвой Еленой Васильевной услуг медицинского, гигиенического и косметического ухода, признанных однородными заявленным услугам. Заявитель – Виктория Пушилина (Шмидт) является подологом с 10-летним стажем, инструктором и создателем курсов для подологов, оказывает профессиональные подологические услуги в специализированном центре;

- сведения об оказании Воробьёвой Еленой Васильевной каких-либо иных услуг 42 класса под обозначением «Лёгкий шаг» или о передаче его для оказания услуг, однородных заявленным услугам, отсутствуют, в связи с указанными обстоятельствами заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к ИП Воробьёвой Елене Васильевне о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству РФ № 224624 в связи с его

неиспользованием в отношении следующих услуг 42 класса МКТУ: медицинский, гигиенический и косметический уход (определение суда о принятии искового заявления к производству см. в приложении);

- таким образом, указанная разница в специфике деятельности, перечнях услуг правообладателей сравниваемых обозначений обуславливают разницу их рынков, потребителей (покупателей), условий и каналов сбыта, что свидетельствует об их неоднородности и в совокупности с разным общим впечатлением исключает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности услуг одному изготовителю.

На основании вышеизложенного заявителем выражена просьба об отмене решения об отказе в государственной регистрации товарного знака и регистрации в качестве товарного знака обозначение по заявке №2023739277 в отношении всех испрашиваемых услуг 44 класса МКТУ, за исключением услуг ветеринарной помощи.

В дополнении к возражению представлен оригинал письма-согласия правообладателя товарного знака [1] от 05.09.2024 и определение суда по интеллектуальным правам от 09.09.2024 по делу СИП-761/2024.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.


С учетом даты (10.05.2023) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 5 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 настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.



Заявленное обозначение  по заявке №2023739277 представляет собой комбинированный товарный знак со словесным элементом «Легкий шаг», над которым расположены стилизованные изображения стоп, между которыми размещено словесное обозначение «Victoria Schmidt».

Согласно возражению регистрация товарного знака испрашивается для всех заявленных услуг 44 класса МКТУ, за исключением услуг ветеринарной помощи.

Основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемых услуг послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения и имеющего более ранний приоритет товарного знака со словесным товарным знаком

Легкий шаг [1], правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных услуг.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правомерно противопоставленный экспертизой знак [1] не является более препятствием для регистрации заявленного обозначения, поскольку правообладателем этого знака

было выражено согласие с регистрацией товарного знака по заявке №2023739277 на имя заявителя в отношении испрашиваемого перечня услуг 44 класса МКТУ, что подтверждается оригиналом письма-согласия, приложенного к материалам административного дела.

Указанный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака в гражданском обороте.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические и графические отличия, обусловленные наличием в них разного количества слов, букв и звуков, а также наличием в заявленном обозначении изобразительного элемента.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (письма-согласия) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех заявленных услуг 44 класса МКТУ, за исключением услуг ветеринарной помощи, как указано в просительной части возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.08.2024, отменить решение Роспатента от 24.04.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023739277.