

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.10.2022, поданное компанией «ИТАЛИЯ ТРАСПОРТО АЕРЕО С.П.А.», Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации знаку по международной регистрации № 1679420, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака « **ITA** » №1679420 произведена Международным Бюро ВОИС 09.03.2022 (09.09.2021 - конвенционный приоритет) на имя заявителя в отношении товаров 03, 09, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 08.11.2023 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1679420 в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 34, 39, 43 классов МКТУ и части товаров и услуг 09, 12, 37, 42 МКТУ. Для иных заявленных товаров и услуг 9, 12, 37, 42 и всех товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ в предоставлении правовой охраны знаку по международной

регистрации №1679420 было отказано по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака для заявленных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, а также части товаров и услуг классов 09, 12, 37, 42 МКТУ послужил вывод о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками:

- «ITA parts» по свидетельству №697892 с приоритетом 17.04.2018, зарегистрированным в отношении товаров и услуг 07, 12, 37 классов МКТУ на имя Ждановой Ксении Михайловны, 111024, Москва, ул. Шепелюгинская, д. 7/14, кв. 100,

- «ITAITA ОБУВЬ ОДЕЖДА АКСЕССУАРЫ» по свидетельству №742610 с приоритетом 31.08.2018, зарегистрированным в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ на имя ИП Насонова Дмитрия Сергеевича, 625062, г. Тюмень, ул. Федюнинского, д.11, кв.169,

- «ITA keeping sport real» по международной регистрации №1489007 с приоритетом 12.07.2019, зарегистрированным в отношении товаров и услуг 09, 42, 44 МКТУ на имя компании «International Testing Agency – ITA», Швейцария.

Экспертиза сняла в качестве противопоставлений товарный знак «ITAITA» по свидетельству №504032 в связи с истечением срока действия, а также товарный знак «ITA» по международной регистрации №1206898 в связи с предоставлением письма-согласия.

В поступившем возражении 09.09.2024 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

В настоящем возражении заявитель не оспаривает решение Роспатента в части противопоставления товарного знака по свидетельству №697892.

Заявителем были представлены письменные согласия (далее – письма-согласия) от правообладателей противопоставленного товарного знака по свидетельству

№742610, а также международной регистрации №1489007 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1679429 в отношении испрашиваемых товаров и услуг 09, 18, 25, 35, 42 классов МКТУ.

Оригиналы писем-согласий от компании «International Testing Agency – ИТА» и ИП Насонова Дмитрия Сергеевича представлены в корреспонденции от 21.11.2024.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.11.2023 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1679420 на территории Российской Федерации в 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 следующих товаров и услуг 12 и 37 классов:

Класс 12: 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 (*Дирижабли; аэростаты тепловые; велосипеды; средства транспортные воздушные; яхты; движители винтовые; детали и запасные части для летательных и космических аппаратов; самолеты; тормоза для воздушных судов; капоты двигателей для воздушных судов; колеса для воздушных судов; фюзеляжи для летательных аппаратов; крылья для воздушных судов; части составные для воздушных судов; крылья летательных аппаратов*).

Класс 37: 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 (*Обслуживание техническое и ремонт воздушных судов; обслуживание техническое и ремонт самолетов; предоставление информации относительно ремонта или технического обслуживания воздушных судов и самолетов; услуги консультационные по ремонту и техническому обслуживанию воздушных судов и самолетов; сборка [установка] деталей воздушных судов и самолетов; ремонт инструментов*).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Копия Решения от 8 ноября 2023г.
2. Письма-согласия от «International Testing Agency – ИТА» (оригинал),
3. Письмо-согласие от ИП Насонова Дмитрия Сергеевича (оригинал).

С учетом даты 09.03.2022 (09.09.2021 - конвенционный приоритет) регистрации в МБ ВОИС правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной

введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение); противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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, 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).

Знак « **ITA** » по международной регистрации №1679420 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в

отношении всех товаров и услуг 03, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 39, 42 и 43 классов МКТУ и части товаров и услуг 12, 37 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

По сути в рамках поданного возражения заявителем оспаривается предоставление правовой охраны в отношении всех товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ и части товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

В части отказа в предоставлении правовой охраны международной регистрации №1679420 со ссылкой на товарный знак «  » (свидетельство №697892) в отношении товаров и услуг 12, 37 классов МКТУ заявитель не спорит, выражая согласие с возможностью регистрации в отношении части товаров и услуг 12, 37 классов МКТУ, указанных в решении Роспатента.

В этой связи анализ в отношении указанного противопоставления далее коллегией не проводится.

Экспертизой были противопоставлены комбинированные товарные знаки:



[1] «  » по свидетельству №742610, выполнен буквами латинского

и кириллического алфавита оригинальным шрифтом, правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ,



[2] «  » по международной регистрации №1489007 выполнен

стандартным и оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, а также однородность товаров и услуг 09, 25, 35, 42 классов МКТУ, перечисленных в перечне заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2].

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] коллегией были выявлены

обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

Заявителем были получены письма-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1], [2] в отношении предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1679420 для всех испрашиваемых товаров и услуг 09, 25, 35, 42 классов МКТУ.

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 правообладателей в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи 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 товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «» и «»,

«» не тождественны. Противопоставленные товарные знаки [1], [2] не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Наличие писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1], [2] для всех товаров и услуг 09, 25, 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации №1679420, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.

Таким образом, наличие писем-согласий устраняет причину для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1679420 в отношении товаров и услуг 09, 25, 35, 42 классов МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 09.09.2024, отменить решение Роспатента от 08.11.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1679420 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 03, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 39, 42, 43 классов МКТУ, указанных в регистрации, следующих товаров 12 класса МКТУ: «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» и следующих услуг 37 класса МКТУ: «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».