

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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.01.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Шевелевым Валентином Сергеевичем, г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022785431, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «  » по заявке №2022785431 , поданного 28.11.2022, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 25, 28 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 29.09.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022785431 для товаров 28 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени с товарными знаками «**UNDIZ cool_lingerie**» по



свидетельству №769812, «undiz» по международной регистрации №1301880 и «UNDIZ» по международной регистрации №969416, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя ЭТАМ, 57-59, рю Анри Барбюсс, 92110 Клиши, Франция, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 25.01.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.09.2023, указав, что он провел переговоры о получении письма-согласия на регистрацию обозначения по заявке №2022785431 для товаров 25 класса МКТУ с правообладателем товарного знака по свидетельству №769812 и знаков по международным регистрациям №1301880 и №969416. Вопрос предоставления письма-согласия от правообладателя вышеуказанных товарных знаков находится в своей завершающей стадии.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 29.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022785431, в том числе, в отношении скорректированного перечня товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы; банданы [платки]; береты; блузы; боа [горжетки]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; брюки; ботсы; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [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; кепки [головные уборы]; кимоно; колготки; комбинезоны для водных лыж; комбинезоны [одежда]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные: купальники гимнастические; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна; меха [одежда]; митенки; перчатки без пальцев; митры [церковный головной убор]; муфты

для ног неэлектрические; муфты [одежда]; накидки меховые; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда верхняя; одежда вышитая: одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда, содержащая вещества для похудения; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; пальто; парки; пелерины; перчатки для лыжников; перчатки [одежда]; 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]; подтяжки: полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса-кошельки [одежда]; пояса [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны: сари; саронги; свитера: союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапочки купальные; шарфы; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты» (перечень был уточнен заявителем на заседании коллегии 25.04.2024).

На заседании коллегии 25.04.2024 заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарного знака по свидетельству №769812 и знаков по международным регистрациям №1301880 и №969416 (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.11.2022) подачи заявки №2022785431 на регистрацию товарного 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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

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 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2022785431 представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «UNIDIS», выполненный буквами латинского алфавита голубого цвета, за исключением буквы «I» в последнем слоге, которая выполнена розовым цветом. Над словесным элементом размещено стилизованное изображение птицы, выполненное голубым и розовым цветами.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 25, 28 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Заявленное обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 28 класса МКТУ.

В отношении испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствуют принадлежащие на территории Российской


Федерации иному лицу знаки «undiz» по международной регистрации №1301880, «UNDIZ» по международной регистрации №969416 и товарный знак по свидетельству №769812. Противопоставление товарные знаки в качестве основного/единственного индивидуализирующего элемента включают слово «UNDIZ», выполненное буквами латинского алфавита.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, а также однородность товаров 25 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

В отношении противопоставлений в виде знаков по международным регистрациям №1301880, №969416 и товарного знака по свидетельству №769812 коллегией установлено следующее.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя противопоставленных знаков, в котором компания ЭТАМ, Франция, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2022785431 для испрашиваемых товаров 25 класса МКТУ на имя заявителя.

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленных знаков, коллегия отмечает следующее.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленные знаки не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

С учетом наличия письма-согласия (1), товарный знак по заявке №2022785431 может быть зарегистрирован, в том числе, для скорректированного перечня товаров 25 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.01.2024, изменить решение Роспатента от 29.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022785431.