

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение от 04.09.2014, поданное ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», г. Калуга (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 04.09.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012724846, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2012724846 подано 22.07.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 04, 09, 12, 16, 25 и услуг 35, 37, 38, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



Экспресс

, включающее изобразительный элемент, состоящий из кольца, внутри которого концентрически расположено кольцо меньшего диаметра с вписанными в него одна над другой буквами латинского алфавита «V» и «W», выполненными оригинальным шрифтом, и размещенный ниже словесный элемент «Экспресс», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, черном, сером, синем цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 04.09.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012724846 принято на основании заключения по

результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 3(1), 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновано тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги), поскольку воспроизводит логотип немецкой автомобильной марки Volkswagen, принадлежащей концерну Volkswagen AG, который также является правообладателем серии товарных знаков и международных регистраций (№№263239, 468790, 564504, 623168, 708041, 807803, 832875, 954027, 954026, 1043035, 42119), включающих тождественный изобразительный элемент, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров и услуг.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что, ввиду широкой известности и высокой степени сходства противопоставленных знаков с заявленным обозначением, близкой к тождеству, документ, подтверждающий согласие правообладателя противопоставленных знаков на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, не устраняет вероятность смешения товарных знаков в результате их использования и, соответственно, введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг, несмотря на «родственную связь» между заявителем и правообладателем противопоставленных знаков.

Кроме того, в заключении указано, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «Экспресс» (моментальный, срочный), указывающий на свойства товаров и услуг, является неохраняемым на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В возражении от 04.09.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выразил согласие с исключением из правовой охраны словесного элемента «Экспресс».

В возражении приведена информация о том, что заявитель является составной частью концерна Volkswagen AG, который является единственным учредителем ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус».

Кроме того, заявитель представил документы, подтверждающие, что он занимается по договору с правообладателем импортом его продукции и ее реализацией в России.

Представленные заявителем документы свидетельствуют о неправомерности довода экспертизы о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя, поскольку заявитель продает подлинную продукцию именно того производителя, с которым противопоставленные знаки ассоциируются у потенциальных потребителей товаров.

Заявитель также полагает, что ссылка на пункт 6 (2) статьи 1483 Кодекса как на основание для отказа в регистрации товарного знака представляет собой очевидную правовую ошибку, поскольку при наличии согласия правообладателя данное основание неприменимо к сходным знакам, а в данном случае экспертиза указывает на степень сходства, близкую к тождеству, а не на тождество обозначений.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012724846 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- импортерский договор от 05.12.2002 с переводом [1];
- документы о правопреемстве заявителя [2];
- распечатка из поисковой системы «Яндекс.Словари». по запросу «концерн» [3].

На заседании коллегии, которое состоялось 02.12.2014, заявитель дополнительно представил материалы, подтверждающие вхождение заявителя в концерн Volkswagen AG в качестве структурного подразделения [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.07.2012) подачи заявки №2012724846 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает

Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса и пункта (2.3.2.3) Правил не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании вывода о сходстве до степени смешения заявленного комбинированного обозначения и противопоставленных товарных знаков, включающих изобразительный элемент, состоящий из кольца, внутри которого концентрически расположено кольцо меньшего диаметра с вписанными в него одна над другой буквами латинского алфавита «V» и «W», выполненными оригинальным шрифтом, и однородностью товаров 04, 09, 12, 16, 25 и услуг 35, 37, 38, 39, 42 классов МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставил заявителю письменное согласие на регистрацию на территории Российской Федерации сходного товарного знака по заявке №2012724846 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Заявителем представлены документы [4], подтверждающие, что он входит в состав концерна Volkswagen AG в качестве структурного подразделения, в связи с

чем регистрация на его имя товарного знака, включающего изобразительный элемент, входящий в состав противопоставленных знаков, не будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Кроме того, заявитель выразил согласие с тем, что словесный элемент «Экспресс», не занимающий доминирующего положения в композиции заявленного комбинированного обозначения, является неохраемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

**удовлетворить возражение от 04.09.2014, отменить решение Роспатента от 04.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012724846.**