

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) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 10.06.2021 возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1466548 (далее – решение Роспатента), поданное SKODA AUTO a.s., Чешская Республика (далее – заявитель), при этом установила следующее.

MyŠKODA

Международная регистрация знака «**MyŠKODA**» с конвенционным приоритетом от 10.01.2019 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 14.12.2016 за № 1466548 на имя заявителя в отношении товаров 09, 12 и услуг 36, 37, 38, 39 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 10.08.2020 знаку по международной регистрации № 1466548 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку знак по международной регистрации № 1466548 сходен до степени смешения:



- с товарным знаком «» [1] по свидетельству № 409716 (приоритет от 17.04.2009), зарегистрированным на имя ШКОДА ИНВЕСТМЕНТ а.с., Чешская Республика, в отношении товаров 09, 12 и услуг 37, 42 классов МКТУ;

ŠKODA

- с товарным знаком «**ŠKODA**» [2] по свидетельству № 699511 (приоритет от 06.07.2017), зарегистрированным на имя ШКОДА ЭЛЕКТРИК а.с., Чешская Республика, в отношении товаров 12 класса МКТУ;

ŠKODA

- с товарным знаком «**ŠKODA**» [3] по свидетельству № 409715 (приоритет от 17.04.2009), зарегистрированным на имя ШКОДА ИНВЕСТМЕНТ а.с., Чешская Республика, в отношении товаров 09, 12 и услуг 37, 42 классов МКТУ;

ŠKODA

- с товарным знаком «**ŠKODA**» [4] по свидетельству № 687338 (приоритет от 06.07.2017), зарегистрированным на имя ШКОДА ТРАНСПОРТЕЙШН а.с., Чешская Республика, в отношении товаров 12 класса МКТУ;

ŠKODA

- с товарным знаком «**ŠKODA**» [5] по свидетельству № 722447 (приоритет от 06.07.2017), зарегистрированным на имя ШКОДА ТРАНСПОРТЕЙШН а.с., Чешская Республика, в отношении услуг 37, 40 и 42 классов МКТУ;

ŠKODA

- с товарным знаком «**ŠKODA**» [6] по свидетельству № 703263 (приоритет от 06.07.2017), зарегистрированным на имя ШКОДА ЭЛЕКТРИК а.с., Чешская Республика, в отношении товаров 07 и 09 классов МКТУ;



- с товарным знаком «» [7] по свидетельству № 18178 (приоритет от 24.10.1958), зарегистрированным на имя ШКОДА ИНВЕСТМЕНТ а.с., Чешская Республика, в отношении товаров 06-09, 11, 12 классов МКТУ;



- со знаком « [8] по международной регистрации № 523024В (дата международной регистрации – 17.02.1988), зарегистрированным на имя ŠKODA INVESTMENT a.s., Чешская Республика, в отношении товаров 06, 09, 12 классов МКТУ;

- со знаком « **SKODA** » [9] по международной регистрации № 686538А, зарегистрированным на имя ŠKODA INVESTMENT a.s., Чешская Республика, в отношении товаров и услуг 06, 07, 09, 11, 12, 35, 37, 39, 41, 42 классов МКТУ;



- со знаком « [10] по международной регистрации № 523024 (дата международной регистрации – 17.02.1988), зарегистрированным на имя ŠKODA INVESTMENT a.s., Чешская Республика, в отношении товаров 06, 07, 08, 09 и 12 классов МКТУ;



- со знаком « [11] по международной регистрации № 523024I (дата международной регистрации – 17.02.1988), зарегистрированным на имя ŠKODA ELECTRIC a.s., Чешская Республика, в отношении товаров 12 класса МКТУ;



- со знаком « [12] по международной регистрации № 523024F (дата международной регистрации – 17.02.1988), зарегистрированным на имя ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Чешская Республика, в отношении товаров 12 класса МКТУ;



- со знаком «**ŠKODA**» [13] по международной регистрации № 1493775 (конвенционный приоритет от 27.08.2018), зарегистрированным на имя ŠKODA INVESTMENT a.s., Чешская Республика, в отношении товаров 01-27, 29-34 и услуг 35-45 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 10.06.2021, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.08.2020, отметив следующее:

- заявитель сокращает перечень товаров и услуг, в отношении которых им испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1466548;

- заявителем получены письменные согласия правообладателей противопоставленных товарных знаков на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1466548 на территории Российской Федерации в отношении сокращенного перечня товаров и услуг;

- предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1466548 на территории Российской Федерации на имя заявителя для сокращенного перечня товаров и услуг не приведет к введению в заблуждение потребителей в отношении товаров и услуг и/или их производителя и не повлечет нарушения прав и законных интересов правообладателей противопоставленных товарных знаков.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.08.2020 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1466548 на территории Российской Федерации товаров и услуг, перечисленных в возражении.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) распечатка с сайта <https://www.skoda-avto.ru>;
- (2) распечатка решения Патентного ведомства Чехии с переводом на английский и русский язык;
- (3) копия соглашения о сосуществовании с переводом на английский и русский язык;

(4) копии писем-согласий правообладателей противопоставленных товарных знаков.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 21.06.2021, заявителем представлены следующие материалы:

(5) оригиналы писем-согласий от 15.09.2020, предоставленных компанией ŠKODA ELECTRIC a.s., Чешская Республика;

(6) оригиналы писем-согласий от 14.09.2020 и от 29.09.2020, предоставленных компанией ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Чешская Республика;

(7) оригинал письма-согласия от 14.09.2020, предоставленного компанией ŠKODA INVESTMENT a.s., Чешская Республика.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (10.01.2019) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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.

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 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 42 Правил 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; расположение 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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

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

Знак по международной регистрации № 1466548 представляет собой

MyŠKODA

словесное обозначение «**MyŠKODA**», выполненное стандартным шрифтом буквами латиницы. Правовая охрана данного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 12, 36, 37, 39 классов МКТУ, приведенных в возражении.

Предоставлению правовой охраны указанному знаку в отношении испрашиваемых товаров и услуг препятствуют товарные знаки [1], [3], [7], [8], [9], [10], [13], принадлежащие компании ŠKODA INVESTMENT a.s., Чешская Республика, товарные знаки [2], [6], [11], принадлежащие компании ŠKODA ELECTRIC a.s., Чешская Республика, товарные знаки [4], [5], [12], принадлежащие компании ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Чешская Республика.

Заявитель не оспаривает установленные Роспатентом сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [13] и однородность товаров и услуг 09, 12, 36, 37, 39 классов МКТУ, указанных в сравниваемых перечнях.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующие обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом решения от 10.08.2020.

Заявителем получены письма-согласия (5), (6), (7) от правообладателей противопоставленных товарных знаков, в которых они не возражают против предоставления в Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации № 1466548 на имя заявителя в отношении всех товаров и части услуг сокращенного заявителем перечня.

Так, испрашиваемые заявителем услуги 39 класса МКТУ «passenger transport, freight brokerage»/«пассажирские перевозки, услуги фрахтовых брокеров» не нашли отражения в письме-согласии компании ŠKODA INVESTMENT a.s., Чешская Республика. В свою очередь, перечни принадлежащих данному лицу товарных знаков [9], [13] содержат, в частности, услуги 39 класса МКТУ «transport», «freight brokerage», являющиеся однородными названным в настоящем абзаце услугам, в отношении которых заявителем испрашивается правовая охрана знака «MyŠkoda».

В отношении иных товаров и услуг, перечисленных в возражении, имеется согласие правообладателей противопоставленных товарных знаков (5), (6), (7).

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.

При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Как следует из представленных с возражением материалов, заявитель и правообладатели противопоставленных товарных знаков связаны соглашением о сосуществовании (3), которым определены сферы деятельности компаний, а также

условия сосуществования применяемых ими сходных товарных знаков, что направлено на недопущение возможности введения потребителей в заблуждение.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, коллегией были учтены представленные письма-согласия ввиду отсутствия оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, знаку по международной регистрации № 1466548 правовая охрана в Российской Федерации может быть предоставлена в отношении испрашиваемых в возражении товаров и услуг, за исключением услуг 39 класса МКТУ «transport», «freight brokerage».

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.06.2021, отменить решение Роспатента от 10.08.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1466548 в отношении товаров 09 класса МКТУ «recorded content in connection with automobiles», товаров 12 класса МКТУ «automobiles and parts and accessories therefor, included in this class», услуг 36 класса МКТУ «leasing of automobiles», услуг 37 класса МКТУ «repair services and activities relating to automobiles, maintenance of automobiles», услуг 39 класса МКТУ «towing of automobiles, rental of automobiles, traffic information services in connection with automobiles».