

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 29.07.2021 возражение Mazda Motor Corporation, Japan (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1520535, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1520535 с конвенционным приоритетом от 21.08.2019 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 07, 11 и 12 классов МКТУ, указанных в регистрации.

Знак  по международной регистрации №1520535 представляет собой выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение.

Решение Роспатента от 02.04.2021 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку принято только в отношении заявленных товаров 07 и 12 классов МКТУ. В предоставлении правовой охраны для товаров 11 класса МКТУ было отказано на основании несоответствия знака т по международной регистрации №1520535 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие было обосновано тем, что знак по международной регистрации №1520535 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ с товарным знаком **MAZDA** по свидетельству №36647 [1], имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным на имя другого лица.

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

Согласно существующему соглашению между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака последним было подготовлено заявление об ограничении перечня товаров 11 класса МКТУ, подано в Роспатент и это ограничение было зарегистрировано 26.05.2021 со следующими формулировками товаров 11 класса МКТУ: «лампы осветительные, накаливания, газовые и флуоресцентные, за исключением предназначенных для автомобильного освещения; осветительные приборы и приспособления, их части и принадлежности, за исключением предназначенных для автомобильного освещения; устройства для рассеивания света, в том числе абажуры и ламповые колпаки, за исключением предназначенных для автомобильного освещения; электрические приборы, оборудование и приспособления, за исключением предназначенных для автомобильного освещения» (распечатка из открытых реестров ФИПС прилагается).

Кроме того, правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил свое согласие на использование и предоставление правовой охраны в Российской Федерации рассматриваемому знаку в отношении всех заявленных товаров 07, 11 и 12 классов МКТУ. Оригинал соответствующего письма-согласия приложен к настоящему возражению.

При этом заявитель полагает, что в результате регистрации ограниченного перечня товаров 11 класса МКТУ для противопоставленного товарного знака в совокупности с представленным согласием правообладателя противопоставленного знака исключена вероятность введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя при нахождении товаров правообладателей

сравниваемых знаков на российском рынке и доказано отсутствие нарушения прав правообладателя противопоставленного товарного знака.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1520535 в отношении всех заявленных товаров, включая товары 11 класса МКТУ.

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

С учетом даты (21.08.2019) конвенционного приоритета международной регистрации №1520535 правовая база для оценки охраноспособности знака 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.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1520535 представляет собой обозначение , выполненное оригинальным шрифтом.

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ (electric lamps and other lighting apparatus for automobiles/электрические лампы и другая осветительная аппаратура для автомобилей) был основан на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака «**MAZDA**» [1], зарегистрированного в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ (лампы осветительные, накаливания, газовые, флюоресцентные и т.д.). Сходство сравниваемых знаков является очевидным и не оспаривается в возражении.

Вместе с тем, в результате анализа материалов возражения установлено, что правообладателем противопоставленного товарного знака [1] был ограничен перечень товаров 11 класса МКТУ следующим образом: «лампы осветительные, накаливания, газовые и флуоресцентные, за исключением предназначенных для автомобильного освещения; осветительные приборы и приспособления, их части и принадлежности, за исключением предназначенных для автомобильного освещения; устройства для рассеивания света, в том числе абажуры и ламповые колпаки, за исключением предназначенных для автомобильного освещения; электрические приборы, оборудование и приспособления, за исключением предназначенных для автомобильного освещения», о чем свидетельствует запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 26.05.2021.

Также правообладатель товарного знака [1] выразил свое согласие с предоставлением правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1520535 на имя заявителя в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации, включая товары 11 класса МКТУ, что подтверждается оригиналом письма-согласия, приложенного к возражению.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [1] 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 графические различия, обусловленные использованием оригинального графического решения в знаке по международной регистрации №1520535. Кроме того, товары 11 класса МКТУ с учетом ограничения перечня в знаке [1] имеют разное назначение, разный круг потребителей и разные условия реализации и рынки сбыта.

Отсутствует также какая-либо информация о знаке [1] и его восприятии потребителем, обусловленном предшествующими знаниями о товарах, производимых под этим знаком на территории Российской Федерации его правообладателем, в связи с чем предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1520535 на территории Российской Федерации не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Следовательно, противопоставленный товарный знак [1] не является более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1520535 в отношении всех товаров, указанных в перечне международной регистрации, в том числе товаров 11 класса МКТУ.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.07.2021, отменить решение Роспатента от 02.04.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1520535 в отношении всех товаров 07, 11 и 12 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.