

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 11.12.2024, поданное компанией Changzhou Airwheel Technology Co., Ltd., Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку, по международной регистрации №1734153, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «**Airwheel**» с конвенционным приоритетом от 21.03.2023, была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1734153 на имя заявителя в отношении товаров 18 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 08.04.2024 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1734153 в отношении всех товаров 18 класса МКТУ.

Данное решение явилось подтверждением предварительного отказа от 11.08.2023, согласно которому знак «**Airwheel**» по международной

регистрации №1734153 является сходным до степени смешения с товарным знаком «**airwheel**» по свидетельству №840035, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРИК ТЕХНОЛОДЖИ», Москва, в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.12.2024 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы заявителя сводятся к тому, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №840035 признана недействительной полностью решением Роспатента от 06.11.2024.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.04.2024 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1734153 в отношении товаров 18 класса МКТУ *«bags for sports; suitcases; trunks [luggage]; hand-held travel bag (suitcase); travelling bags; shopping bags; pocket wallets; travelling trunks; school bags; walking stick seats» / «сумки спортивные; чемоданы; сундуки дорожные [багажные]; ручная дорожная сумка [чемодан]; саквояжи; сумки для покупок; бумажники; чемоданы дорожные; сумки школьные; трости складные, преобразуемые в сиденья».*

С учетом приоритета (21.03.2023) знака по международной регистрации №1734153 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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

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 настоящем пункте, 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 «**Airwheel**» по международной регистрации представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 18 класса МКТУ, а именно «*bags for sports; suitcases; trunks [luggage]; hand-held travel bag (suitcase); travelling bags; shopping bags; pocket wallets; travelling trunks; school bags; walking stick seats*» / «*сумки спортивные; чемоданы; сундуки дорожные [багажные]; ручная дорожная сумка [чемодан]; саквояжи; сумки для покупок; бумажники; чемоданы дорожные; сумки школьные; трости складные, преобразуемые в сиденья*».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак «**airwheel**» по свидетельству №840035 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения в отношении всего заявленного перечня товаров 18 класса МКТУ.

К указанным обстоятельствам относится то, что согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана противопоставленного товарного знака «**airwheel**» по свидетельству №840035 была признана недействительной полностью на основании решения Роспатента от 06.11.2024.

Таким образом, признание предоставления правовой охраны противопоставленного товарного знака в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать знак по международной регистрации №1734153 в отношении приведенных в перечне международной регистрации товаров 18 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 11.12.2024, отменить решение Роспатента от 08.04.2024 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1734153 в отношении товаров 18 класса МКТУ.