

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454, рассмотрела поступившее 13.02.2025 возражение, поданное Бриджстоун Корпорейшн, Токио, Япония (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023810166, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «**POTENZA**» по заявке №2023810166 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 11.11.2023 испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ *«шины для автомобилей; шины для колес транспортных средств; камеры для пневматических шин; колеса для транспортных средств»*.

Роспатентом 26.12.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023810166 в отношении части заявленных товаров 12 класса МКТУ. В отношении товаров 12 класса МКТУ *«колеса для транспортных средств»* заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента)

Решение обосновывается тем, что на имя заявителя Бриджстоун Корпорейшн, Токио, Япония, зарегистрирован тождественный товарный знак «**POTENZA**» по

свидетельству №315370 с приоритетом от 13.09.2005, в отношении тождественных товаров 12 классов МКТУ *«колеса для транспортных средств»*.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.02.2025, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что из перечня товаров и услуг по противопоставляемому товарному знаку были исключены товары 12 классов МКТУ *«колеса для транспортных средств»*, что было опубликовано 04.12.2024. Таким образом, противопоставляемый товарный знак по свидетельству №315370 не содержит в перечне 12 класса МКТУ товаров, совпадающих с товарами по заявке №2023810166.

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 26.12.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех товаров 12 класса МКТУ.

С учетом даты (11.11.2023) подачи заявки №2023810166 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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).

Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором

Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, незтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Заявленное обозначение «**POTENZA**» является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Обозначение заявлено в черно-белом цветовом сочетании. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ.

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Имеющееся у заявителя исключительное право на товарный знак по свидетельству №315370 с приоритетом от 13.09.2005 препятствует государственной регистрации на его же имя тождественного товарного знака по заявке № 2023810166 в отношении части идентичных товаров 12 класса МКТУ *«колеса для транспортных средств»*.

Повторное предоставление исключительных прав на тот же самый объект в отношении тех же товаров противоречит самой природе исключительного права.

Товарный знак относится к нематериальным объектам, которые могут использоваться неограниченным кругом лиц. Препятствием для такого использования может быть только право ограничения, установленное Кодексом. В частности статьей 1477 Кодекса установлено исключительное право правообладателя на использование товарного знака, являющееся абсолютным по своему характеру. Не может быть два или несколько исключительных права, одинаковых по содержанию, на один и тот же объект.

В соответствии со статьей 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, то есть, очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом.

Государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по младшей заявке, тождественного старшему товарному знаку, на имя того же правообладателя в отношении тех же или пересекающихся товаров противоречит природе исключительного права, фактически означает, что такая регистрация противоречит общественным интересам, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано как противоречащее подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения. К данным обстоятельствам относится то, что из перечня товаров товарного знака по свидетельству № 315370 исключены следующие товары 12 класса МКТУ: *«колеса для транспортных средств»*, о чем в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации была сделана соответствующая запись (дата внесения записи - 04.12.2024).

Остальные испрашиваемые товары 12 класса МКТУ не являются идентичными товарам ранее зарегистрированного за заявителем товарного знака по свидетельству №315370.

Указанные обстоятельства устраняют причины по пункту 3 (2) статьи 1483 Кодекса, послужившие единственным основанием для отказа в государственной

регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Следовательно, основания для применения к заявленному обозначению требований пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленного перечня товаров отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.02.2025, изменить решение Роспатента от 26.12.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023810166.