

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 14.03.2025 возражение Каи Корпорейшн, Япония (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023774926, при этом установила следующее.

Обозначение «**КАИ**» по заявке №2023774926 было подано на регистрацию товарного знака 16.08.2023 на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 30.07.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «КАИ» по свидетельствам №№704852, 701182, 701181 [1-3] с приоритетом от 04.07.2018, зарегистрированными на имя Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ", 420111, г. Казань, ул. К. Маркса, 10, в отношении товаров и услуг 01, 02, 06, 07, 09, 10, 12, 16, 17, 19, 28, 35, 37, 40, 41, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 10 класса МКТУ.

См. открытые реестры <http://www.fips.ru>.

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

- в соответствии с пунктом 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. Однако регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6(2) статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. При этом согласие не может быть отозвано правообладателем;

- заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя товарных знаков [1-3] на регистрацию товарного знака по заявке №2023774926 в отношении всех испрашиваемых товаров;

- при этом необходимо учитывать, что не существует никаких рисков введения в заблуждение потребителя в случае принятия вышеуказанного письма-согласия и регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 10 класса МКТУ. Во-первых, правообладатель противопоставленных регистраций является образовательным учреждением, специализируется в первую очередь на оказании услуг 41 класса МКТУ. Противопоставленные регистрации пользуются правовой охраной в отношении широчайшего спектра товаров и услуг, однако по факту в мире практически не существует компаний, способных производить все товары и оказывать все услуги, которые фигурируют в перечнях противопоставленных товарных знаков. Скорее всего, такой объем охраны изначально испрашивался, чтобы избежать размывания знаков образовательного учреждения за счет сходства со средствами индивидуализации других лиц, однако де-факто ни один из противопоставленных знаков никогда не применялся на товарах 10 класса МКТУ, которые бы поставлялись на рынок и выпускались в промышленных масштабах.

Лицо, подавшее возражение, провело расследование, но не установило фактов использования. Правообладатель противопоставленных знаков не опроверг данное обстоятельство;

- в отличие от правообладателя противопоставленных регистраций лицо, подавшее возражение, - это компания с вековой историей по производству режущих изделий, включая, но не ограничиваясь хирургическими и медицинскими инструментами, относящимися к 10 классу МКТУ. Традиции по изготовлению самурайских клинков в сочетании с современными технологиями обеспечивают непревзойденное качество продукции под маркой «KAI»;

- сопоставляемые знаки имеют существенные визуальные отличия, выполнены буквами различных алфавитов, производят совершенно различное зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, что не приведет к введению в заблуждение потребителей ключевых для заявителя товаров 10 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении выражена просьба отменить вынесенное решение об отказе и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023774926 в отношении всех товаров 10 класса МКТУ, указанных в заявке.

Приложения:

- копия официальной публикации сведений о товарном знаке № 557785, на 3 л. в 1 экз.[4];
- копия письма-согласия (оригинал будет представлен на заседании коллегии) и доверенности, удостоверяющей полномочия его подписанта, на 5 л. в 1 экз.[5];
- общедоступная информация о деятельности правообладателя противопоставленных знаков, на 3 л. в 1 экз.[6];
- общедоступная информация о деятельности заявителя и его основных продуктах, на 11 л. в 1 экз.[7];
- электронный носитель информации с материалами возражения [8].

На заседании коллегии был представлен оригинал письма-согласия от 10.03.2025 [9].

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.08.2023) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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.

Заявленное обозначение по заявке №2023774926 представляет собой словесный товарный знак «КАИ»», выполненный стандартным шрифтом буквами латиницы.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 10 класса МКТУ, указанных в заявке.

Основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет товарных знаков «КАИ» [1-3], правовая охрана которым предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, противопоставленные экспертизой товарные знаки [1-3] не являются более препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении всех испрашиваемых товаров 10 класса МКТУ, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Правообладателем товарных знаков [1-3] было выражено согласие с регистрацией товарного знака по заявке №2023774926 на имя заявителя в отношении испрашиваемых товаров, что подтверждается оригиналом письма-согласия от 10.03.2025, приложенного к материалам административного дела.

Указанный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных знаков [1-3] в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров и услуг.

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 вышеуказанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются графические отличия, обусловленные использованием букв разных алфавитов, а

также наличием изобразительного элемента в товарных знаках [1-3], в то время как заявленное обозначение является словесным, что приводит к разному восприятию сравниваемых обозначений потребителями.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (наличия письменного согласия) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех испрашиваемых товаров 10 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.03.2025, отменить решение Роспатента от 30.07.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023774926.