


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, с изменениями и дополнениями, рассмотрела поступившее 09.06.2018 возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1320487 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «» с конвенционным приоритетом от 24.06.2015 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 17.12.2015 за № 1320487 в отношении товаров 09, 12, 16, 18, 25, 28 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя FERRARI S.P.A., Италия (далее – заявитель).

В соответствии с публикацией WIPO Gazette 2017/34 Gaz от 07.09.2017 перечень товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны в Российской Федерации, был ограничен заявителем. Остальные классы оставлены без изменений.

Решением Роспатента от 24.04.2018 знаку по международной регистрации № 1320487 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории

Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 12, 16, части товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку знак по международной регистрации № 1320487 сходен до степени смешения с:

- товарным знаком «**SPAYDER**» по свидетельству № 340663 [1];

СПАЙДЕР

- товарным знаком « SPIDER » по свидетельству № 241349 [2];

- товарным знаком «**SPYDER**» по свидетельству № 400140 [3];

- со знаком «**SPAYDER**» по международной регистрации № 1189297 [4].

Ранее противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 279305, 255994, 534352, знаки по международным регистрациям №№ 958629, 651739, 1055649 были сняты с учетом представленных заявителем писем-согласий от владельцев указанных регистраций.

Числовой элемент «488» признан неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 09.06.2018, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.04.2018, отметив следующее:

- владельцы противопоставленных знаков [1], [2], [3] предоставили заявителю письма-согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1320487 в отношении всех заявленных товаров и услуг;

- правообладателем товарного знака [3] является канадская фирма Бомбардье Рекриейшнл Продактс Инк., которая производит транспортные средства для отдыха: под брэндом «**SPYDER**» выпускаются трехколесные мотоциклы, в свою очередь, основные товары заявителя – это спортивные автомобили, следовательно, сферы деятельности заявителя и правообладателя товарного знака [3] различны, и регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не приведет к смешению товаров на рынке, и потребители не будут введены в заблуждение;

- правообладателем товарных знаков [1] и [2] является Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие

«Рогнеда», которое производит материалы для строительства и ремонта, при этом товарные знаки «SPAYDER» и «СПАЙДЕР SPIDER» компанией не используются;

- в отношении международной регистрации № 1189297, противопоставленной для товаров 18 класса МКТУ, заявитель просит удалить все заявленные товары 18 класса МКТУ и снять данное противопоставление;

- в отношении противопоставления товарных знаков по свидетельствам №№ 279305, 255994, 534352, знаков по международным регистрациям №№ 958629, 651739, 1055649 заявитель полагает, что письма-согласия, которые были представлены в ответ на предварительный отказ в предоставлении правовой охраны

знаку «» были приняты экспертизой во внимание и учтены.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.04.2018 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1320487 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг, за исключением товаров 18 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного товарного знака [3], а также перевод данного документа на русский язык;

(2) документ, касающийся согласия правообладателя товарных знаков [1] и [2] на предоставление правовой охраны на имя заявителя знаку по международной регистрации № 1169014, в отношении которого Роспатентом 12.07.2016 принято положительное решение;

(3) копии предварительного и окончательного решений об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1320487.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 04.09.2018, заявителем были представлены следующие материалы:

(4) оригинал письма-согласия от 14.03.2018 от владельца противопоставленных товарных знаков [1] и [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (24.06.2015) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.


При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Согласно пункту 14.4.3 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 № 1320487 представляет собой комбинированное обозначение «», включающее в себя цифры «488» и расположенный под ним словесный элемент «SPIDER», выполненный под наклоном буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации, с учетом измененного заявителем перечня, испрашивается в отношении товаров 09, 12, 16, 18, 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**SPAYDER**» по свидетельству № 340663 [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 01, 02, 05, 09 и 16 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

СПАЙДЕР

Противопоставленный товарный знак «**SPIDER**» по свидетельству № 241349 [2] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 01, 02, 05, 09 и 16 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «**SPYDER**» по свидетельству № 400140 [3] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 12 класса МКТУ – *«вездеходы; мотоциклы; трехколесные моторизованные транспортные средства; мотороллеры»*.

Противопоставленный знак «**SPAYDER**» по международной регистрации № 1189297 [4] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данному знаку предоставлена в отношении товаров 18 класса МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации.

Согласно оспариваемому решению по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, знаку по международной регистрации № 1320487 противопоставлены товарные знаки «**SPAYDER**» [1], «**СПАЙДЕР SPIDER**» [2], «**SPYDER**» [3] и «**SPAYDER**» [4].


Что касается противопоставления знака «**SPAYDER**» [4], то заявитель отказался от товаров 18 класса МКТУ, являющихся однородными, товарам, в отношении которых действует правовая охрана знака [4], что позволяет не рассматривать данное противопоставление.


Что касается противопоставленных товарных знаков [1] – [3], то правообладатели указанных противопоставленных товарных знаков дали согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1320487 на имя заявителя в отношении, в частности, товаров и услуг 09, 12, 16, 35 классов МКТУ, затронутых отказом.

Как видно из приведенного описания, знак по международной регистрации № 1320487 не является тождественным какому-либо из противопоставленных товарных знаков [1] – [3], имеет оригинальное графическое исполнение и дополнительный числовой элемент «488».

При этом, как указано в возражении, заявитель занимается производством спортивных автомобилей и сопутствующих товаров.

Правообладатель товарного знака [3] производит транспортные средства для отдыха, в частности, трехколесные мотоциклы. Товары 12 класса МКТУ не являются товарами широкого потребления, представляют собой дорогостоящие товары: потребители особенно внимательны при покупке таких товаров. Правообладатель товарных знаков [1] и [2] производит материалы для строительства и ремонта.

Кроме того, заявитель является правообладателем знака «» по международной регистрации № 1169014, правовая охрана которому предоставлена в Российской Федерации на основании решения Роспатента от 12.07.2016.

В связи с изложенным коллегия не усматривает оснований для вывода о том, что предоставление правовой охраны знаку «» на имя FERRARI S.P.A., Италия, может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Что касается перечня товаров, то, согласно публикации WIPO Gazette № 4/2018 от 08.02.2018 перечень товаров, приведенный в международной регистрации № 1320487, был скорректирован заявителем.

Согласно оспариваемому решению, товарные знаки [1] и [2] явились препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1320487 в отношении товаров 09 и 16 классов МКТУ.

Представленное письмо-согласие (4) от правообладателя товарных знаков [1] и [2] содержит перечень товаров, в частности товаров 09 и 16 классов МКТУ, в отношении которых выражено согласие правообладателя, предусмотренное абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Сопоставление скорректированного заявителем перечня товаров (WIPO Gazette № 4/2018 от 08.02.2018) и товаров, приведенных в письме-согласии (4) показало, что письмо-согласие (4) выдано для всех товаров 09 и 16 классов МКТУ, за исключением товаров «*adhesive labels; glues for stationery or household purposes; adhesives for stationery or household purposes*» (наклеивающиеся этикетки; клеи для

канцелярских или бытовых целей; клеящие вещества для канцелярских или бытовых целей) в 16 классе МКТУ.

Товарный знак [3] являлся препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1320487 в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Представленное письмо-согласие (1) от правообладателя товарного знака [3] содержит перечень товаров, совпадающий с перечнем товаров 12 класса МКТУ в соответствии с корректировкой от 08.02.2018, а также оговорку *«all the aforesaid not being and excluding all terrain vehicles, motorcycles, three-wheeled vehicles, scooters and structural parts therefor»* (все вышесказанное не является и исключает транспортные средства, мотоциклы, трехколесные транспортные средства, скутеры и конструктивные элементы для них).

На предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1320487 в отношении товаров 18 класса МКТУ, как следует из возражения, заявитель не претендует.

Таким образом, коллегия, руководствуясь абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса, считает возможным учесть представленные заявителем письма-согласия (1) и (4) и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1320487 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении скорректированного перечня товаров 09, 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ (WIPO Gazette № 4/2018 от 08.02.2018), а также товаров 16 класса МКТУ, за исключением товаров *«adhesive labels; glues for stationery or household purposes; adhesives for stationery or household purposes»*, товаров 12 класса МКТУ с оговоркой *«all the aforesaid not being and excluding all terrain vehicles, motorcycles, three-wheeled vehicles, scooters and structural parts therefor»*.

Следует отметить, что заявитель не возражает против указания элемента «488» в качестве неохраняемого в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.06.2018, отменить решение Роспатента от 24.04.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1320487 с указанием элемента «488» в качестве неохраняемого в отношении всех товаров и услуг 09, 25, 28, 35 классов МКТУ, а также товаров 16 класса МКТУ – «bibs of paper; boxes of cardboard or paper; containers made of paper; cardboard containers; coasters of paper; paper towels; table linen of paper; shelf paper; table napkins of paper; tablemats of paper; covers of paper for flower pots; table decorations of paper; food decorations of cardboard; place mats of paper; table cloths of paper; handkerchiefs of paper; kitchen rolls [paper]; place cards; packing cardboard containers; industrial packing cardboard containers; cream containers of paper; printed paper signs; brochures; posters; calendars; catalogues; magazines [periodicals]; yearbooks; books; booklets; periodicals; manuals; directories [printed matter]; newsletters; printed guides; graphic representations; graphic reproductions; souvenir cards; visiting cards; postcards; paper badges; holders of paper or cardboard for badges; passport holders; autographed photographs; photographic albums; photograph stands; photo holders made of paper; covers for photographic albums; albums; stickers [stationery]; albums for stickers; colouring cards for children; painting sets for children; bookmarkers; pens; felt-tip pens; pencils; pastels [crayons]; pencil and pen ornaments; pen cases; pencil cases; stands for pens; stands for pencils; covers [stationery]; paper ribbons; gift boxes; document files [stationery]; desk pads; desktop organizers; exercise books; notebooks; note pads; writing paper; drawing paper; sealing wax; paper sheets for note taking; agendas; desk diaries; covers for agendas; cases of leather for agendas; covers for address booklets; covers for albums; covers for books; folders [stationery]; labels, not of textile; paperweights; pencil sharpeners, electric or non-electric; paper cutters [office requisites]; correspondence holders; ; paintings [pictures], framed or unframed; pictures; portraits; passenger tickets; figurines [statuettes] of papier mâché; plastic shopping bags; paper shopping bags; bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging; placards of paper or cardboard; paper banners;

paper standards [flags]; pennants made of paper; flags of paper; pennons made of paper; passes made of paper; cigar bands; tickets; paper ticket holders; non-magnetically encoded passes or identification cards made of paper for access to a restricted area; transfers [decalcomanias]; commemorative stamps; stamps for collectors; lanyards for carrying paper cards and paper passes; disposable sheets of paper or cellulose; paper, cardboard; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites [except furniture]; instructional and teaching material [except apparatus]; plastic materials for packaging [not included in other classes]; printers' type; printing blocks», ТОВАРОВ 12 КЛАССА МКTY – «automobiles; motor cars; racing cars; sports cars; bodies for vehicles; vehicle chassis; soft tops for vehicles; vehicle bumpers; electric motors for land vehicles; motors and engines for land vehicles; traction engines for land vehicles; mudguards; rearview mirrors; steering wheels for vehicles; windows for vehicles; windshields; brakes for vehicles; caps for vehicle petrol [gas] tanks; upholstery for vehicles; crankcases for land vehicle components, other than for motors and engines; vehicle wheels; rims for vehicle wheels; tires for vehicle wheels; automobile tires; pneumatic tires [tires]; vehicle seats; racing seats for automobiles; sun roofs for automobiles; roofs for land vehicles; sun visors [parts of automobiles]; ashtrays [parts of automobiles]; cup holders [parts of automobiles]; dashboard compartments [parts of automobiles]; dashboard traps [parts of automobiles]; trinket holders [parts of automobiles]; glove compartments [parts of automobiles]; covers for baggage compartments [parts of automobiles]; seat covers for vehicles; sun-blinds adapted for automobiles; covers for vehicle steering wheels; freewheels for land vehicles; head-rests for vehicle seats; arm rests for vehicle seats; ski carriers for automobiles; windshield wipers; vehicle covers [shaped]; bicycles; tricycles; kick sledges; sleighs; safety belts for vehicle seats; security harness for vehicle seats; airbags [safety devices for automobiles]; non-skid devices for vehicles tires; children's safety seats, for vehicles; prams [pushchairs]; baby carriages; cigar lighters for automobiles; all the aforesaid not being and excluding all terrain vehicles, motorcycles, three-wheeled vehicles, scooters and structural parts therefor».