

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.02.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Continental Matador Rubber, s.r.o., Словакия (далее – заявитель), на окончательное решение Роспатента по международной регистрации №1417525, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 12.07.2018 за №1417525 в отношении товаров 12 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №1417525 – (1) представляет собой словесное обозначение **VARIANT**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 14.10.2019 принято решение, согласно которому знаку по международной регистрации №1417525 оказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку знак по международной регистрации №1417525 сходен до степени смешения со знаком

Variant по международной регистрации №702164 с конвенционным приоритетом от 30.04.1998 – (2), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Volkswagen Aktiengesellschaft, Германия в отношении в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В Роспатент 13.02.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного знака (2) предоставил письменное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку (1) в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ. При этом в письменном согласии правообладатель противопоставленного знака с учетом разной сферы деятельности компаний, круга потребителей подтверждает, что предоставление правовой охраны знаку (1) и его использования заявителем не будет являться причиной введения потребителя в заблуждение;

- поскольку сравниваемые знаки (1) и (2) не являются тождественными, то при наличии согласия правообладателя старшего знака правовая охрана на территории Российской Федерации знаку (1) в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ может быть предоставлена, поскольку не противоречит действующему законодательству.

- заявитель также отмечает, что правовая охрана знаку (1) испрашивается для узкого перечня товаров 12 класса МКТУ («шины»), в отношении которых заявитель фактически осуществляет свою деятельность и хорошо известен российскому потребителю. В то время как правообладатель противопоставленного знака (2) является известным производителем автомобилей, продукция которого также хорошо известна российскому потребителю. В связи с указанным товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана знаку (1) и товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку (2), производятся разными компаниями, в связи с чем не могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения и, следовательно, не будут смешиваться в гражданском обороте;

- информацию о заявителе и правообладателе противопоставленного знака широко представлена в сети Интернет.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.10.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1417525 в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены:

- оригинал письма-согласия – [1];
- сведения о знаках (1) и (2) – [2];
- распечатки из сети Интернет сведений о заявителе и правообладателе противопоставленных знаков и выпускаемой ими продукции – [3].

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (12.07.2018) приоритета правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1417525 включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 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.

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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

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.

Знак по международной регистрации №1417525 – (1) представляет собой словесное обозначение **VARIANT**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ «Tyres / шины».

Противопоставленный знак **Variant** по международной регистрации №702164 – (2), представляет собой словесное обозначение выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом первая буква – заглавная, остальные буквы - строчные

Правовая охрана знаку (2) на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 12 класса МКТУ «*Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water including their parts / Транспортные средства; аппараты для передвижения по суше, воздуху или воде, включая их части*».

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного знака (2) предоставил согласие на предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1417525 в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ.

При этом следует отметить, что в рассматриваемом знаке (1) словесный элемент выполнен заглавными буквами, в то время как в противопоставленном знаке (2) словесный элемент выполнен как заглавными, так и строчными буквами, что не позволяет признать их тождественными.

Кроме того, следует также отметить, что в письме-согласии правообладатель отмечает, что использование и регистрация знака по международной регистрации №1417525 в отношении товаров 12 класса МКТУ «*шины*» не будет являться причиной ведения в заблуждение потребителей в связи с различными сферами деятельности Volkswagen Aktiengesellschaft (правообладателя знака (2)) и Continental Matador Rubber, s.r.o. (заявителя), а также в связи с конкретным назначением заявленных товаров и специфике клиентов каждой из упомянутой выше компаний. Указанное исключает возможность введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя.

Коллегия также принята во внимание, что товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана знаку (1), и товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку (2), относятся к товарам производственно-технического назначения, предназначены для длительного пользования и обладают высокой стоимостью и, как правило, потребителю хорошо известны изготовители соответствующей продукции, в связи с чем при выборе данных товаров потребители будут особенно внимательны и возможность смешения в этом случае невелика.

На российском рынке товары, производимые заявителем и правообладателем противопоставленного знака (1), широко известны российскому потребителю как товары, производимые разными компаниями, что также обуславливает отсутствие смешения знаков в гражданском обороте.

С учетом всех обстоятельств дела, принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [1] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Таким образом, знак по международной регистрации №1417525 соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров, указанных в перечне регистрации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.02.2020, отменить решение Роспатента от 14.10.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1417525 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ.