

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 17.02.2022, поданное компанией EVVA Sicherheitstechnologie GmbH, Вена, Австрия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1568452, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака № 1568452 произведена Международным Бюро ВОИС 29.09.2020 на имя заявителя. В результате последующего указания от 10.11.2020, опубликованного в официальном бюллетене МБ ВОИС – WIPO Gazette №3 за 2021 год, заявителем испрашивается территориальное расширение действия

международной регистрации №1568452 на Российскую Федерацию в отношении товаров и услуг 06, 09, 20, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Словесный знак «AKURA» по международной регистрации № 1568452 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 29.12.2021 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1568452 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 20 и 42 классов МКТУ и части товаров 09 класса МКТУ «Electric and electronic locks, mobile telephones, smartphones, mobile telephones and smartphones equipped for close-range communications, lock cylinders equipped for close-range communications, locking systems and systems for access control, and parts therefor; readers for data carriers; readers for biométrie data; interfaces for computers; keyboards; software for the aforesaid goods and installations; software for the operation and management of locking systems, locks and keys; computer software for authorization requests relating to locking systems, locks and keys; magnetic locks; all goods relating to access control systems and not relating to vehicles». В отношении остальной части товаров 09 класса МКТУ «signalling and alarm systems and parts therefor; data carriers; chip cards; encoded cards; magnetic cards; RFID tags.» и всех товаров 06 класса МКТУ Роспатентом было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1568452. Данное решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации №1568452 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В частности, в предварительном отказе знаку по международной регистрации №1568452 противопоставлены товарные знаки «**ACURA**» по свидетельству №373808 с приоритетом 16.03.2007, «**ACURA**» по свидетельству №501287 с приоритетом 16.04.2012, зарегистрированные на имя компании «ХОНДА МОТОР КО., ЛТД., 1-1, Минами-Аойама 2-чом, Минато-ку, Токио 107-8556, Япония, в том числе, в отношении однородных товаров 06 и 09 классов МКТУ.

В поступившем 17.02.2022 возражении заявитель сообщает об обстоятельствах, о которых не было известно на дату вынесения оспариваемого решения. В частности, заявитель обратился к владельцу противопоставленных товарных знаков и получил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1568452 в отношении всех испрашиваемых товаров 06 класса МКТУ и уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ.

Заявитель также сообщает о разных областях деятельности владельца противопоставленного товарного знака и заявителя. Владелец противопоставленных товарных знаков является автомобилестроительным предприятием, а заявитель специализируется на производстве цилиндрических механизмов, замков, защитной сигнализации. Таким образом, предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1568452 на территории Российской Федерации на имя заявителя для всех испрашиваемых товаров 06, 09, 20 классов МКТУ, не приведет к введению потребителя в заблуждение в отношении товаров и/или их производителя и не повлечет нарушения прав и законных интересов владельца противопоставленного товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.12.2021 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1568452 на территории Российской Федерации в отношении всех, указанных в письме-согласии товаров и услуг 06, 09, 20, 42 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем приобщены следующие дополнительные материалы:

1. Информация о владельце противопоставленных товарных знаков;
2. Информация о заявителе;
3. Оригинал письма-согласия.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты территориального расширения 10.11.2020 на Российскую Федерацию международной регистрации № 1568452 правовая база для оценки ее

охраноспособности 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).

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 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак «AKURA» по международной регистрации № 1568452 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров и услуг 06, 09, 20, 42 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

«**ACURA**» [1], «**ACURA**» [2]

Противопоставленные словесные товарные знаки по свидетельствам №№373808, 501287 с приоритетами 16.03.2007, 16.04.2012 соответственно, выполнены оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 06, 09 классов МКТУ.

Анализ сходства знака по международной регистрации № 1568452 и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал следующее.

Сравниваемые обозначения являются словесными и состоят исключительно из слов «AKURA» и «ACURA», которые одинаково воспроизводятся как «АКУРА», характеризуются совпадением 4 букв из 5. Семантический критерий сходства не может быть применен, так как словесные элементы «AKURA» и «ACURA» не являются лексическими единицами какого-либо из известных европейских языков.

Сравниваемые словесные элементы не имеют лексического значения, поэтому семантический критерий сходства словесных элементов не подлежит применению.

Графически сравниваемые обозначения выполнены разными шрифтами, при этом графемы четырех букв из 5 совпадают.

Таким образом, знак по международной регистрации № 1568452 и противопоставленные товарные знаки [1-2] являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Что касается товаров 06, 09 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1568452, то коллегия отмечает следующее. В возражении, поступившем 17.02.2022, не оспаривается однородность товаров 06, 09 классов МКТУ, перечисленных в перечне международной регистрации, товарам 06 и 09 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена охрана противопоставленным товарным знакам [1-2].

На основании вышеизложенного коллегия делает вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации № 1568452 и товарных знаков по свидетельствам №373808, 501287 в отношении товаров 06, 09 классов МКТУ.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 29.12.2021г. Заявителем получено письмо-согласие (3) от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-2] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1568452 в отношении всех испрашиваемых товаров 06, 20, 42 классов МКТУ и следующих товаров 09 класса МКТУ «Electric and electronic locks, mobile telephones, smartphones, mobile telephones and smartphones equipped for close-range communications, lock

cylinders equipped for close-range communications, locking systems and systems for access control, signalling and alarm systems and parts therefor; readers for data carriers; readers for biométrie data; interfaces for computers; keyboards; data carriers; chip cards; encoded cards; magnetic cards; RFID tags; software for the aforesaid goods and installations; software for the operation and management of locking systems, locks and keys; computer software for authorization requests relating to locking systems, locks and keys; magnetic lock; all goods relating to access control systems and not relating to vehicles; (Электрические и электронные замки, мобильные телефоны, смартфоны, мобильные телефоны и смартфоны, оснащенные для связи на близком расстоянии, цилиндры замков, оснащенные для связи на близком расстоянии, системы блокировки и системы контроля доступа, сигнализации и сигнализации и их части; считывающие устройства для носителей данных; считывающие устройства биометрических данных; интерфейсы для компьютеров; клавиатуры; носители данных; чип-карты; кодированные карты; магнитные карты; RFID-метки; программное обеспечение для вышеупомянутых товаров и установок; программное обеспечение для эксплуатации и управления системами блокировки, замками и ключами; компьютерное программное обеспечение для запросов на авторизацию, относящихся к системам блокировки, замкам и ключам; магнитные замки; все товары, относящиеся к системам контроля доступа и не относящиеся к транспортным средствам».

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Заявитель, компания EVVA Sicherheitstechnologie GmbH – австрийская компания по производству цилиндрических механизмов, замков, защитных сигнализаций.

Правообладатель противопоставленных товарных знаков – японская компания-автопроизводитель..

Очевидно, что области деятельности заявителя и владельца противопоставленного товарного знака не совпадают.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание совокупность изложенных сведений, коллегией учтено представленное письмо-согласие (3) ввиду отсутствия оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1568452 в отношении товаров 06, 09 классов МКТУ, указанных в письме-согласии, заявителем преодолены.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 17.02.2022, отменить решение Роспатента от 29.12.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1568452 в отношении всех испрашиваемых товаров 06, 20, 42 классов МКТУ, указанных в регистрации, и следующих товаров 09 класса МКТУ «Electric and electronic locks, mobile telephones, smartphones, mobile telephones and smartphones equipped for close-range communications, lock cylinders equipped for close-range communications, locking systems and systems for access control, signalling and alarm systems and parts therefor; readers for data carriers; readers for biométrie data; interfaces for computers; keyboards; data carriers; chip cards; encoded cards; magnetic cards; RFID tags; software for the aforesaid goods and installations; software for the operation and management of locking systems, locks and keys; computer software for authorization requests relating to locking systems, locks and keys; magnetic lock; all goods relating to access control systems and not relating to vehicles».**