

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**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 27.10.2020, поданное Tinoco Intelligent Technology Co., Ltd., Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1470679, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака № 1470679 с конвенционным приоритетом от 06.07.2018 (приоритет в отношении товаров 10 класса МКТУ от 23.08.2018) произведена Международным Бюро ВОИС 04.01.2019 на имя заявителя. На территории Российской Федерации предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1470679 испрашивается для товаров 07, 08, 09, 10, 11, 21 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

**tineco**

Знак « **tineco** » по международной регистрации №1470679 состоит из словесного элемента «TINECO», выполненного буквами латинского алфавита, и точки над буквой «Т».

Роспатентом 27.05.2020 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1470679 в отношении испрашиваемых товаров 08, 09, 10, 11 классов МКТУ. В тоже время в предоставлении правовой охраны в отношении товаров 07, 21 классов МКТУ Роспатентом отказано. Данное решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации №1470679 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В частности, в предварительном отказе знаку по международной регистрации №1470679 противопоставлена серия товарных знаков компании Теннеко Отомотив Оперейтинг Компани Инк., Соединенные Штаты Америки :

[1] – “ **TENNECO** ” по свидетельству № 72903 с приоритетом от 23.04.1982, зарегистрированным в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ;

[2] – “ **TENNECO** ” по свидетельству № 166908 с приоритетом от 22.09.1995, зарегистрированным в отношении товаров 06, 12, 16, 21 и услуг 35, 37, 39, 41 и 42 классов МКТУ;

[3] – “ **TENNECO** ” по свидетельству № 166909 с приоритетом от 22.09.1995, зарегистрированным в отношении товаров 06, 12, 16, 21 и услуг 35, 37, 39, 41 и 42 классов МКТУ.

В поступившем 27.10.2020 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Так, заявитель сообщает о том, что им было получено письменное согласие владельца противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 72903, 166908, 166909 – компании Теннеко Отомотив Оперейтинг Компани Инк. Также на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1470679 на территории Российской Федерации. Сосуществование указанных знаков на рынке не повлечет введение потребителя в заблуждение в виду следующего. Теннеко Отомотив Оперейтинг Компани Инк. -

американская машиностроительная компания, известный производитель автокомплектуемых. Заявитель, Tineco Intelligent Technology Co., Ltd., ранее ECOVACS ROBOTICS CO., LTD. - китайские технологические компании, входящие в одну группу, являющуюся одним из крупнейших производителей роботизированной бытовой техники.

Таким образом, предоставление правовой охраны комбинированному знаку по международной регистрации № 1470679 на территории Российской Федерации на имя заявителя для всех испрашиваемых товаров, в том числе, для товаров 07 и 21 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 противопоставленных товарных знаков.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.05.2020 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1470679 на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых товаров 07, 21 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем приобщены следующие дополнительные материалы:

- (1) копия письма-согласия с переводом на русский язык;
- (2) информация из информационно-справочных источников (Wikipedia) о деятельности компании Теннеко Отомотив Оперейтинг Компани Инк.;
- (3) информация о деятельности заявителя, Tineco Intelligent Technology Co., Ltd.

На заседании коллегии, состоявшемся 30.11.2020 заявителем приложен к протоколу оригинал письма-согласия от владельца противопоставленных товарных знаков (4).

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

С учетом дат (06.07.2018 (23.08.2018 в отношении товаров 10 класса МКТУ) конвенционного приоритета международной регистрации №1470679 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 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 «  » по международной регистрации №1470679 [1] представляет собой обозначение, включающее словесный элемент «TINESCO», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, и точку над буквой «Т». Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 07, 08, 09, 10, 11 и 21 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

«  » [2]

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству №72903 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ.

«  » [3]

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству №166908 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 21 класса МКТУ.



Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №166908 состоит из словесного элемента “TENNECO”, выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изображения изогнутой линии в виде дуги поверх словесного элемента. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 21 класса МКТУ.

Анализ сходства знака по международной регистрации №1470679 и противопоставленных товарных знаков [2-4] показал следующее.

Словесный элемент «TINECO» является основным индивидуализирующим элементом знака по международной регистрации №1470679. Единственным элементом противопоставленных товарных знаков [2-3] и основным индивидуализирующим элементом противопоставленного товарного знака [4] являются словесные элементы «TENNECO».

Сравниваемые словесные элементы «TINECO» и «TENNECO» имеют близкое звучание за счет совпадения количества слогов, тождества двух последних слогов, идентичной очередности в них букв и звуков, а также характеризуются близостью звучания первых слогов «TI» и «TE» соответственно. Таким образом, сравниваемые словесные элементы являются фонетически сходными.

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

Имеющиеся визуальные различия в шрифтовом исполнении словесных элементов, а также дополнительные незначительные изобразительные элементы, носят второстепенное значение, ввиду превалирования фонетического критерия сходства.

Таким образом, знак по международной регистрации №1470679 и противопоставленные товарные знаки [2-4] являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Что касается товаров 07, 21 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1470679, то коллегия отмечает следующее. В возражении, поступившем 27.10.2020, не оспаривается однородность товаров 07, 21 классов МКТУ, перечисленных в перечне международной регистрации, товарам 07, 21 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена охрана противопоставленным товарным знакам [2-4].

На основании вышеизложенного коллегия делает вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1470679 и товарных знаков по свидетельствам №166908, 166909 в отношении товаров 21 класса МКТУ и товарного знака по свидетельству № 72903 в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 27.05.2020 г. Заявителем получено письмо-согласие (4) от правообладателя противопоставленных товарных знаков [2-4] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1470679 в отношении, в том числе, товаров 07, 21 классов МКТУ:

*«07 - Bread cutting machines; beverage preparation machines, electromechanical; mills for household purposes, other than hand-operated; coffee grinders, other than hand-operated; fruit presses, electric, for household purposes; washing machines [laundry]; washing apparatus; vending machines; spin driers [not heated]; sweeping robots (Машины для резки хлеба; машины для приготовления питья электромеханические; машины для приготовления напитков бытовые, кроме ручных; машины для приготовления кофе, кроме ручных; машины для приготовления фруктов бытовые электрические; машины для стирки [прачечные]; машины для стирки; торговые*

*автоматы; центробежные отжимные машины [неотапливаемые]; роботы для подметания);*

*21- Blenders, non-electric, for household purposes; mills for domestic purposes, hand-operated; porcelain ware; combs; toothbrushes, electric; thermally insulated containers for food; cleaning instruments, hand-operated; pressure cookers, non-electric; autoclaves [pressure cookers], non-electric; mosquito killing instruments (Блендеры неэлектрические, для бытовых целей; мельницы для бытовых целей, ручные; фарфоровая посуда; расчески; зубные щетки, электрические; термоизолированные контейнеры для пищевых продуктов; чистящие инструменты, ручные; скороварки, неэлектрические; автоклавы [скороварки], неэлектрические; инструменты для уничтожения комаров)».*

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.

Теннеко Отомотив Оперейтинг Компани Инк. - американская машиностроительная компания, которая поставляет комплектующие для компаний General Motors, Ford Motor, Volkswagen, DaimlerChrysler, PSA Peugeot Citroen, Toyota, Honda и Nissan, а также продает готовые запасные части под брендами Monroe, Walker, Rancho, DynoMax и др. Заводы компании расположены в США, Мексике, Испании, Бразилии, Китае и других странах, в том числе и в России - с октября 2003 года в городе Тольятти открыт завод Теннеко Automotive Volga, выпускающий автомобильные выхлопные системы (2).

Заявитель, Tineco Intelligent Technology Co., Ltd., ранее ECOVACS ROBOTICS CO., LTD. - китайские технологические компании, входящие в одну группу. В настоящее время группа компаний выпускает роботов для очистки пола и окон, очистки и увлажнения воздуха, а также для развлечений и обеспечения безопасности дома (3).

Очевидно, что области деятельности заявителя и владельца противопоставленных товарных знаков не совпадают.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными.

Противопоставленные товарные знаки не является общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание совокупность изложенных сведений, коллегией учтено представленное письмо-согласие (4) 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 №1470679 в отношении заявленных товаров 07, 21 классов МКТУ заявителем преодолены.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.10.2020, отменить решение Роспатента от 27.05.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1470679 в отношении всех испрашиваемых товаров, указанных в регистрации.**