

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

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 поступившее 29.07.2019 возражение, поданное компанией Фольксваген Акционезельшафт, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1366218.

Международная регистрация №1366218 знака «МОИА» с конвенционными приоритетами от 30.09.2016 (для товаров и услуг 09, 12, 35, 38, 39) и от 18.10.2016 (для услуг 42 класса МКТУ) произведена Международным Бюро ВОИС 27.03.2017 на имя заявителя (Volkswagen Aktiengesellschaft, Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg, Germany) в отношении товаров и услуг для товаров и услуг 09, 12, 35, 38, 39, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Роспатентом 21.12.2018 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1366218 только в отношении товаров и услуг 12, 35, 38, 39, 42 классов МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы,

мотивированное несоответствием международной регистрации №1366218 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса для всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак «МОИА» по международной регистрации №1366218 является сходным до степени смешения со знаками, правовая охрана которым предоставлена территории Российской Федерации с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя компании procedes i-d interior design GmbH, Flughafenstrasse 4a 27809 Lemwerder, Germany:

- со знаком «МООИА» по международной регистрации №985691 с конвенциональным приоритетом от 02.04.2008;
- со знаком «МООИА» по международной регистрации №1265012 с конвенциональным приоритетом от 19.11.2014.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Поскольку правообладатель противопоставленных знаков по международным регистрациям №985691, №1265012 не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1366218, оснований для противопоставления этих знаков не имеется. При этом заявителем отмечается, что сопоставляемые знаки «МОИА» и «МООИА» имеют фонетические, визуальные и смысловые отличия. Принадлежащий заявителю знак «МОИА» предназначен для индивидуализации деятельности, связанной с оптимизацией передвижения людей и перемещения товаров в больших городах за счет комбинации разных видов транспорта. В свою очередь, правообладатель противопоставленных знаков занимается производством и установкой акустических стен, панелей, кубов и т.д. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что заявитель и правообладатель работают в разных сферах, и их товарные знаки не смешиваются в гражданском обороте. Также в возражении отмечается, что срок действия регистрации противопоставленного знака по международной регистрации №985691 истек 02.10.2018.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об изменении решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по

международной регистрации №1366218 на территории Российской Федерации, в том числе для заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных знаков, а также сведения о деятельности компании Volkswagen Aktiengesellschaft и компании procedes i-d interior design GmbH.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом дат (30.09.2016 и 18.10.2016) конвенционных приоритетов международной регистрации №1366218 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя 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 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. 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.

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).

Знак «МОИА» по международной регистрации №1366218 с датами конвенционного приоритета от 30.09.2016 (для товаров и услуг 09, 12, 35, 38, 39) и от 18.10.2016 (для услуг 42 класса МКТУ) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «МОИА» по международной регистрации №1366218 в

отношении товаров 09 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ знаков «МООИА» по международным регистрациям №985691 с конвенционным приоритетом от 02.04.2008, №1265012 с конвенционным приоритетом от 19.11.2014.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных знаков «МООИА» по международным регистрациям №985691 и №1265012, в котором компания procedes i-d interior design GmbH выражает свое согласие относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «МОИА» по международной регистрации №1366218 для заявленных товаров 09 класса МКТУ.

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 этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые знаки «МОИА» и «МООИА» не тождественны, при этом противопоставленные знаки по международным регистрациям №985691 и №1265012 не являются коллективными. Сведения об известности в гражданском обороте на территории Российской Федерации противопоставленных знаков «МООИА» при сопровождении товаров 09 класса МКТУ отсутствуют. Упомянутая в возражении информация о деятельности компании procedes i-d interior design GmbH к российскому сегменту рынка не относится.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных знаков по международным регистрациям №985691 и №1265012, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1366218.

Кроме того, необходимо указать, что срок действия правовой охраны противопоставленного знака по международной регистрации №985691 истек 02.10.2018.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности и принимая во внимание доводы возражения, коллегия не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1366218 в отношении всех заявленных товаров услуг, в том числе товаров 09 класса МКТУ, в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 29.07.2019, изменить решение Роспатента от 21.12.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской

**Федерации знаку по международной регистрации №1366218 в отношении всех
заявленных товаров и услуг 09, 12, 35, 38, 39, 42 классов МКТУ.**