

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, рассмотрела возражение, поступившее 27.12.2019, поданное компанией «AUTOMOBILES CITROËN», Франция (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 №1436436, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «**CITROËN AMI**» с датой приоритета от 27.08.2018 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1436436 на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 15.10.2019 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1436436 в отношении заявленных товаров.

В предварительном решении Роспатента от 28.05.2019 указано, что знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 12 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Отказ мотивирован тем, что знак по международной регистрации №1436436 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

**CITROËN**

- «**CITROËN**» по свидетельству №38466 (1) с приоритетом от 08.01.1969, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ;

- «СИТРОЕН» по свидетельству №430737 (2) с приоритетом от 11.02.2010, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ;



- «**CITROËN**» по международной регистрации №1045065 (3), правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.12.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- срок действия противопоставленного товарного знака (1) истек (08.01.2019) и не продлевался правообладателем (льготный срок для продления истек 08.07.2019), соответственно, данный противопоставленный товарный знак не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения;

- в противопоставленные товарные знаки (2), (3) внесены изменения в адреса правообладателей, в связи с чем препятствия для отказа в регистрации рассматриваемого знака устранены.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1436436 в отношении заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка товарного знака (1) [1];

- распечатка товарного знака (2) [2];

- сведения об изменении адреса правообладателя по международной регистрации (3) [3].

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты приоритета (27.08.2018) знака по международной регистрации №1436436 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 июля 2015 г. N 482 (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 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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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 №1436436 представляет собой словесное обозначение «**CITROËN AMI**», выполненное стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ.

В качестве основания несоответствия знака по международной регистрации №1436436 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были

противопоставлены знаки «» (1), «СИТРОЕН» (2),

  
«**CITROËN**» (3).

Правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак. Дата прекращения правовой охраны: 08.01.2019 [1].

В противопоставленные товарные знаки (2), (3) внесены изменения [2], [3], согласно которым правообладателями данных знаков и заявителем по международной регистрации №1436436 является одно и то же лицо, то есть заявитель.

Таким образом, противопоставленные экспертизой товарные знаки (1-3) не являются препятствием для регистрации на территории Российской Федерации

знака «**CITROËN AMI**» в отношении товаров 12 класса МКТУ, в рамках требований, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.12.2019, отменить решение Роспатента от 15.10.2019, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1436436 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ.**