

**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, рассмотрела возражение, поступившее 17.02.2020, поданное компанией «ГРУП ЛОТУС ПЛК», Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018728254 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018728254, поданной 05.07.2018, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение




в цветовом сочетании: «желтый, зеленый, серый, стальной, белый».


Решение Роспатента от 17.10.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018728254 в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками:



-  [2] по свидетельству № 657480, приоритет от 18.07.2017, правовая охрана которому предоставлена ранее на имя: Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод РариТЭК», 423895, Республика Татарстан, Тукаевский р-н, с. Нижний Суык-Су, ул. Сармановская, 12, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ;



-  [3] по международной регистрации № 1200735, приоритет от 27.12.2013, правовая охрана которому предоставлена ранее на имя: Grupa LOTOS S.A. ul. Elbląska 135 PL-80-718 Gdańsk (PL) в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 17.02.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.10.2019.

Доводы возражения, поступившего 17.02.2020, сводятся к следующему:

- регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака не приведет потребителей к введению в заблуждение относительно товаров и/или их производителей, так как противопоставленные знаки [2,3] и заявленное обозначение [1] не сходны до степени их смешения в силу наличия в каждом из них дополнительных оригинальных изобразительных элементов, шрифтовых и цветовых решений;

- согласно информации, доступной в открытых источниках, включая размещенную на официальных сайтах компаний - правообладателей противопоставленных товарных знаков [2,3], ни одна из компаний, а также заявитель не являются прямыми конкурентами. Компании ведут свой бизнес в определенных, достаточно узких сегментах рынка, имеют свой круг потребителей, а также определенные рынки сбыта выпускаемых ими товаров;

- заявитель и правообладатели противопоставленных товарных знаков [2,3] находятся в процессе переговоров и согласования условий, связанных с подписанием согласий.

На основании изложенного в возражении, поступившем 17.02.2020, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем была приобщена к материалам дела переписка с правообладателями, бланки проектов согласий от правообладателей противопоставленных знаков - [4].

На заседании коллегии от представителя заявителя к материалам дела был приобщен оригинал согласия [5] от правообладателя противопоставленного знака [3], а также ограничен перечень заявленных товаров 12 класса МКТУ «средства транспортные наземные, а именно спортивные и гоночные автомобили и части и принадлежности к ним, включенные в 12 класс, за исключением автомобилей беспилотных». Соглашение о сосуществовании товарных знаков [1] и [3] находится в материалах заявки № 2018728253.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 17.02.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (05.07.2018) заявки № 2018728254 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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, рег. № 38572, и введенные в действие 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

Согласно требованиям пункта 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.

Согласно требованиям пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к

документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.


Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



является комбинированным, содержит словесный элемент «LOTUS», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного словесного обозначения испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 12 класса МКТУ в цветовом сочетании: «желтый, зеленый, серый, стальной, белый».

В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставлений были указаны комбинированные знаки:



-  [2] по свидетельству № 657480, приоритет от 18.07.2017. Правообладатель: ООО «Ремонтно-механический завод РариТЭК», 423895, Республика Татарстан, Тукаевский р-н, с. Нижний Суык-Су, ул. Сармановская, 12. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 12 класса МКТУ «автобусы; автобусы дальнего следования; автодома; автомобили беспилотные [автономные автомобили]; автомобили различного назначения для перевозки»;



- [3] по международной регистрации № 1200735, приоритет от 27.12.2013. Правообладатель: «Grupa LOTOS S.A.» ul. Elbląska 135 PL-80-718 Gdańsk (PL). Правовая охрана знака [3] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 12 класса МКТУ «vehicles for locomotion by land; tilt trucks; vehicle parts included in this class» («транспортные средства для передвижения по суше; тентованные грузовики; автозапчасти, включенные в этот класс»).

Наиболее значимым элементом противопоставленных знаков [2,3] является словесный элемент «LOTOS».

Вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2,3] правомерен, за счет сходства сравниваемых обозначений по фонетическому (близость гласных звуков, составляющих элементы «LOTUS» / «LOTOS», тождество согласных звуков, расположенных в одинаковой последовательности) и семантическому («LOTUS», «LOTOS» - в переводе с английского языка на русский язык означают: «лотос, лotosовый»). См. электронные словари: <https://translate.academic.ru/lotos/en/ru/>, <https://translate.yandex.ru/>) критериям сходства словесных обозначений. Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2,3] разнятся за счет графической проработки каждого из обозначений. Вместе с тем, исполнение словесных элементов «LOTUS» [1] / «LOTOS» [2,3] буквами латинского алфавита сближает сравниваемые обозначения. Однако, особенности исполнения обозначений носят в данном случае вспомогательный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

Таким образом, с учетом сходства словесных элементов «LOTUS» [1] / «LOTOS» [2,3] по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений можно сделать вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2,3] в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Заявителем изложена просьба об учете согласия [5] от правообладателя противопоставленного знака [3]. Правовая норма пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с противопоставленным знаком с ранним приоритетом, с согласия его правообладателя. С учетом того, что сравниваемые знаки [1] и [3] не являются тождественными, коллегия принимает во внимание согласие [5], представленное в отношении широкого перечня товаров 12 класса МКТУ. Отсутствие введения потребителей в заблуждение заявитель в материалах возражения поясняет тем, что заявитель и правообладатель противопоставленного знака [3] не являются прямыми конкурентами и ведут свой бизнес в узких сегментах рынка.

Кроме того, заявитель считает, что ограничение перечня товаров 12 класса МКТУ «средства транспортные наземные, а именно спортивные и гоночные автомобили и части и принадлежности к ним, включенные в 12 класс, за исключением

автомобилей беспилотных» устраняет препятствие в виде противопоставленного товарного знака [2]. В отношении однородности сравниваемых товаров 12 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Товары 12 класса МКТУ ограниченного перечня заявленного обозначения [1] и товары 12 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] (например, «автобусы; автобусы дальнего следования; автомобили различного назначения для перевозки») соотносятся как род (вид) «средства колесные», имеют общее назначение (для передвижения), круг потребителей, что свидетельствует об их однородности. Таким образом, ограничение заявителем перечня товаров 12 класса МКТУ не приводит к утрате однородности сравниваемых товаров.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что знак [1] и противопоставленный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

Волеизъявление правообладателя противопоставленного знака [3] не способствует преодолению требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного знака [2], правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 17.10.2019.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.02.2020, оставить в силе решение Роспатента от 17.10.2019.**