

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 возражение, поступившее 02.12.2021. Данное возражение подано компанией Bestsub Technologies Co Limited, Китай (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1540989, при этом установлено следующее.

Знак «**bestsub**» по международной регистрации №1540989 зарегистрирован в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 10.06.2020 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 07, 21, 40 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом было принято решение от 11.08.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации

знаку «**bestsub**» по международной регистрации №1540989 в отношении заявленных товаров и услуг 07, 21, 40 классов МКТУ, по

основаниям предусмотренным требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1540989 сходен до степени смешения со знаком, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя иного лица более ранним приоритетом, а именно со знаком «**BestSub**» (международная регистрация №1162524 с конвенционным приоритетом от 18.07.2012) в отношении товаров и услуг 07, 21, 40 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 07, 21, 40 классов МКТУ [1].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.12.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель, Bestsub Technologies Co Limited (CN), и правообладатель противопоставленного знака [1], Bestsub Technologies CO., LTD (CN), являются одним юридическим лицом;

- с целью устранения разночтений правообладателем противопоставленного знака [1] были внесены изменения в наименование и адрес правообладателя товарного знака по международной регистрации №1162524 [1]. Соответственно, на данный момент имя и адрес заявителя полностью совпадает с именем и адресом владельца знака по международной регистрации № 1162524 [1] и имеет следующий вид: Bestsub Technologies Co Limited Rm 4411, Grandview East International Plaza, No 372, Huanshi Dong Road, Yuexiu District, Guangzhou 510000 Guangdong Province (CN).

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.08.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «**bestsub**» по международной регистрации №1540989 в отношении всех заявленных товаров и услуг 07, 21, 40 классов МКТУ.

К возражению заявителем были приложены выдержки из открытой базы данных ВОИС в отношении заявленного и противопоставленного знака с частичным переводом на русский язык.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.06.2020) приоритета знака «bestsub» по международной регистрации №1540989 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 20.07.2015 №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 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.

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

В соответствии с положениями 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

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 «**bestsub**» по международной регистрации №1540989 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента в виде черточек, и из словесного элемента «bestsub», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1540989 в отношении всех заявленных товаров и услуг 07, 21, 40 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака по международной регистрации №1162524.

Противопоставленный товарный знак «**BestSub**» [1] по международной регистрации №1162524 с конвенционным приоритетом от 18.07.2012 является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 07, 21, 40 классов МКТУ.

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

К указанным обстоятельствам относится то, что правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации №1162524 [1] на настоящий момент является Bestsub Technologies Co Limited Rm 4411, Grandview East International Plaza, No 372, Huanshi Dong Road, Yuexiu District, Guangzhou 510000 Guangdong Province (то есть заявитель по возражению на решение об отказе в предоставлении охраны на территории Российской

Федерации по международной заявке №1540989) вследствие того, что правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №1162524 внес изменения в наименование и адрес правообладателя товарного знака по международной регистрации №1162524, о чем имеется запись от 19.08.2021 в официальной публикации Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Наличие вышеуказанных обстоятельств позволяет снять противопоставление [1], а, следовательно, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 11.08.2021 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1540989 в отношении всех заявленных товаров и услуг 07, 21, 40 классов МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, знак «**bestsub**» по международной регистрации №1540989 и противопоставленный знак «**BestSub**» по международной регистрации №1162524 [1] не являются тождественными, что исключает возможность двойной регистрации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.12.2021, отменить решение Роспатента от 11.08.2021, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1540989 в отношении всех товаров и услуг 07, 21, 40 классов МКТУ.