

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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.03.2021, поданное компанией «CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA also trading as CITIZEN WATCH CO., LTD.», Япония (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 12.05.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1454472, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с приоритетом от 28.09.2018 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1454472 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1454472 представляет собой словесное обозначение **MIYOTA**, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно решению Роспатента от 12.05.2020 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1454472 в отношении товаров 09 класса МКТУ,

мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1454472 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «MIYOTA» по свидетельству №256987 с приоритетом от 13.05.2003 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [1].

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- по информации реестра компаний Англии и Уэльса, владелец противопоставленного товарного знака, компания АКИС Тех.Лтд., ликвидирована 13 января 2015 года;

- компанией «CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA also trading as CITIZEN WATCH CO., LTD.» (JP) 22.06.2020 было подано заявление об аннулировании действия свидетельства №256987 на основании ликвидации компании-владельца;

- в ответ на указанное заявление было получено уведомление из Роспатента о том, что рассмотрение заявления будет возможно после снятия запрета Роспатенту совершать юридически значимые действия в отношении свидетельства №256987, наложенного постановлением судебного пристава-исполнителя Тропарево-Никулинского отдела судебных приставов УФССП России по Москве от 10.08.2015 по исполнительному производству № 123986/14/77027-ИП;

- указанное исполнительное производство было прекращено в 2016 году. При этом Роспатент не получил копию постановления о его прекращении, ввиду чего запрет на осуществление юридически значимых действий в отношении свидетельства №256987 продолжает действовать;

- заявителем было подано заявление на имя пристава-исполнителя Тропарево-Никулинского отдела судебных приставов УФССП России по Москве, г-на Проштова А.З., с просьбой о выдаче справки о прекращении исполнительного производства №123986/14/77027-ИП для последующего предоставления в Роспатент. Однако, ответ получен не был, ввиду чего 10.02.2021 заявителем была подана жалоба на бездействие сотрудников Тропарево-Никулинского ОСП УФССП России по г. Москве;

- в ответ на указанную жалобу от 10.02.2021 было получено уведомление о том, что постановление о снятии ареста с имущества должника направлено в Роспатент;

- заявитель отмечает, что после получения Роспатентом постановления о снятии ареста с имущества компании АКИС Тех.Лтд. (GB), заявление об аннулировании действия свидетельства №256987 на основании ликвидации компании-владельца будет рассмотрено и действие свидетельства №256987 будет прекращено. Следовательно, указанный товарный знак не будет являться препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению по международной регистрации №1454472 для всех заявленных товаров 09 класса МКТУ на территории Российской Федерации.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 12.05.2020 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 26.05.2021, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 22.06.2021, которым было оставлено в силе решение Роспатента от 12.05.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «MIYOTA» по международной регистрации №1454472.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 16.12.2021 по делу №СИП-997/2021 признано недействительным решение Роспатента от 22.06.2021 года об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 11.03.2021, оставлении в силе решение Роспатента от 12.05.2020, а также суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение, поступившее 11.03.2021 на решение Роспатента от 12.05.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «MIYOTA» по международной регистрации №1454472.

В решении Суда по интеллектуальным правам указано, что на момент принятия оспариваемого решения правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №256987 была действующей, поэтому Роспатент правомерно учитывал данный товарный знак при проведении анализа на соответствие обозначения компании требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Однако, как следует из дополнительно представленных компанией материалов, решением Роспатента от 07.10.2021 в результате рассмотрения поступившего заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака прекращена правовая охрана

товарного знака по свидетельству №256987 в связи с прекращением юридического лица правообладателя.

Прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака выражается не только во внесении таких сведений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, но влечет за собой в рассматриваемом случае невозможность его противопоставления обозначению по международной регистрации, в отношении которого подана заявка на предоставление правовой охраны.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (28.09.2018) 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 20.07.2015 №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.

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.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 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 по международной регистрации №1454472 представляет собой словесное обозначение **MIYOTA**, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «MIYOTA» [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07, 09, 11, 14 классов МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1454472 в отношении товаров 09 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].

Вместе с тем, заявителем были представлены документы, из которых следует, что правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] досрочно прекращена полностью ввиду прекращения юридического лица – правообладателя. Дата прекращения правовой охраны: 07.10.2021.

Таким образом, противопоставленный товарный знак [1] не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1454472 в отношении товаров 09 класса МКТУ, в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 11.03.2021, отменить решение Роспатента от 12.05.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1454472.