


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.03.2023, поданное ООО «Авто Юнион Трейдинг», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021700573, при этом установлено следующее.


Государственная регистрация товарного знака «» по заявке №2021700573, поданной 13.01.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров/услуг 03, 07, 08, 09, 11, 12, 21, 22, 27 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

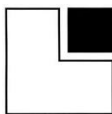
Роспатентом 23.05.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021700573 в отношении товаров 03, 07 (части), 08, 09 (части), 11, 21, 22, 27 классов МКТУ.

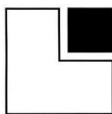
Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 07, части товаров 09 и всех товаров 12 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:




- «» по свидетельству №676586 с приоритетом от 28.08.2017, зарегистрированным на имя Аль Суваиди Марин ЭлЭлСи, Шед. 140, Аль Джаддаф, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, для однородных товаров 12 класса МКТУ;




- «» по свидетельству №350148 с приоритетом от 02.08.2006 (срок действия исключительного права продлен до 02.08.2026), зарегистрированным на имя ООО «АГРОСПЕЦМАШИНА», г. Барнаул, для однородных товаров 07 класса МКТУ;



- «» по международной регистрации №1294867 с конвенционным приоритетом от 10.12.2015 (срок действия исключительного права продлен до 11.12.2025), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя A.S.M. s.r.l., Via Crispi, 20 I-36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI), Италия, для однородных товаров 07 класса МКТУ;



- «» по международной регистрации №633822, зарегистрированным МБ ВОИС 07.03.1995 (срок действия исключительного права продлен до 07.03.2025), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя ASM Automation Sensorik Messtechnik GmbH, Am Bleichbach 18-22 85452 Moosinning, Германия, для однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 15.03.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.05.2022, отметив, что находится в стадии переговоров с правообладателем товарного знака по свидетельству №676586 на предмет получения письма-согласия.

Кроме того, заявитель обращает внимание на то, что правообладатель противопоставленного товарного знака специализируется на производстве моторных лодок, тогда как правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для деталей автомобилей и различных аксессуаров для автотранспорта. Указанное исключает смешение товаров и их производителей на рынке.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 23.05.2022 и в дополнение к товарам 03, 07 (части), 08, 09 (части), 11, 21, 22, 27 классов МКТУ, в отношении которых Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака, также зарегистрировать товарный знак по заявке №2021700573 в отношении уточненного перечня товаров 12 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 26.04.2023, заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №676586 (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (13.01.2021) заявки №2021700573 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2021700573 представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «ASM», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Слева от словесного элемента размещены две наклонные полосы красного и серого цвета. Цветовое сочетание заявленного обозначения: белый, черный, красный, серый.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для товаров 03, 07, 08, 09, 11, 12, 21, 22, 27 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В отношении товаров 03, 07 (части), 08, 09 (части), 11, 21, 22, 27 классов МКТУ Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака.

Заявитель оспаривает решение Роспатента в отношении отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ.

В отношении испрашиваемых товаров 12 класса МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствует принадлежащий



иному лицу товарный знак «» по свидетельству №676586.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ASM», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета. Словесный элемент снизу подчеркнут двумя красными прямыми линиями, между которыми по горизонтали размещены пять изображений звезд красного цвета. Все элементы товарного знака заключены в квадратную рамку черного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в сочетании белого, красного, серого и черного цветов.

В отношении указанного противопоставления в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 23.05.2022.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарного знака по свидетельству №676586, в котором Аль Суваиди Марин ЭлЭлСи, Объединенные Арабские Эмираты, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2021700573 в отношении перечисленных в письме-согласии товаров 12 класса МКТУ на имя заявителя.

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака, коллегия отмечает следующее.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №676586 преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя (1).

Следовательно, товарный знак по заявке №2021700573 помимо товаров 03, 07 (части), 08, 09 (части), 11, 21, 22, 27 классов МКТУ, в отношении которых Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака, также может быть зарегистрирован в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в письме-согласии:

12 класс МКТУ - брызговики; вешалки-плечики для салона автомобиля; держатели напитков, еды, откидные на спинку сидения (столики); держатели для номерных знаков; держатели напитков для транспортных средств; дефлекторы автомобильные; заглушки для ремней безопасности; знаки аварийной остановки; заплатки самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; зеркала заднего вида для автомобилей; клаксоны для автомобилей; козырьки, солнцезащитные на лобовое стекло автомобиля; колпаки для колес; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта шин; накидки тканевые, шерстяные, меховые на сиденья; накидки электрические для подогрева сидений; накладки на ремень безопасности; насосы воздушные [принадлежности транспортных средств]; органайзеры на спинку сидения и на козырек; подголовники для сидений транспортных средств; подлокотники для транспортных средств; подстаканники для транспортных средств; подушки автомобильных сидений; прикуриватели на щитках приборов автомобилей; приспособления для шин транспортных средств, предохраняющие от скольжения; приспособления противоугонные для транспортных средств; приспособления солнцезащитные для автомобилей; решетки багажные для автомобилей; ручки рычага переключения передач для наземных транспортных средств; сетки багажные для транспортных средств; сетки противомоскитные для автомобильных окон; сигнализация заднего хода для транспортных средств; сиденья автомобильные детские; стеклоочистители для ветровых стекол; цепи для автомобилей; цепи противоскольжения; чехлы автомобильные; чехлы для запасных колес; чехлы для рулей транспортных средств; чехлы и обмотка для рулей

транспортных средств; чехлы для сидений транспортных средств и боковых зеркал; чехлы для транспортных средств; чехлы органайзеры для автоинструментов и технических автопринадлежностей; шторки на окно автомобиля, все вышеперечисленные товары, за исключением применения к водному транспорту и за исключением любых и всех средств водного транспорта, запасных частей и принадлежностей к ним.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.03.2023, изменить решение Роспатента от 23.05.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021700573.