




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 (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 11.09.2023 возражение Чери Аутомобайл Ко., Лтд., Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022773984, при этом установила следующее.

Обозначение «» по заявке №2022773984 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 18.10.2022 на имя заявителя в отношении товаров 28 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.05.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022773984 в отношении всех заявленных товаров 28 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными

знаками «» [1] (свидетельство №497811 с приоритетом от 27.10.2011, срок действия регистрации продлен до 27.10.2032), «» [2] (свидетельство

№481385 с приоритетом от 30.08.2011, срок действия регистрации продлен до



30.08.2032), «INFINITI» [3] (свидетельство №422418 с приоритетом от 25.11.2008, срок действия регистрации продлен до 25.11.2028), на имя Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (торгующая также как Ниссан Мотор Ко., Лтд.), No.2 Такарачо, Канагава-ку, Йокогама-си, Канагава-кен, Япония.

В поступившем возражении заявителем не оспаривается сходство до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками [1] – [3], а указывается на наличие письменного согласия (далее – письменное согласие) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022773984 от правообладателя этих противопоставлений.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022773984 в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (18.10.2022) поступления заявки №2022773984 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 требованиями подпункта 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 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.


Признаки, указанные в пунктах 43 Правил, 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).

Заявленное обозначение «» по заявке №2022773984 с приоритетом от 18.10.2022, поданное на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 28 класса МКТУ, является изобразительным, представляет собой визуально объемные горизонтально расположенный овал и помещенную в него дугу, причем угол дуги касается верхней части овала, а стороны дуги своими основаниями соединены с нижней частью овала.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием товарных знаков

«» [1] по свидетельству №497811, «» [2] по свидетельству №481385,


«**INFINITI**» [3] по свидетельству №422418, принадлежащих компании Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (торгующая также как Ниссан Мотор Ко., Лтд.) и зарегистрированных, в частности, в отношении товаров 28 класса МКТУ.




Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставлений [1] - [3], а также однородность товаров 28 класса МКТУ, относящихся к играм, игрушкам и спортивным товарам, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно компания Ниссан Дзидося Кабусики Кайся (торгующая также как Ниссан Мотор Ко., Лтд.) предоставила заявителю письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2022773984 для заявленных товаров 28 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их

правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если: заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству; противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем; противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «» и «» [1], [2], «» [3], не тождественны. Противопоставленные товарные знаки [1] - [3] не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1] - [3] для заявленных товаров 28 класса МКТУ, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять эти противопоставления и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022773984.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.09.2023, отменить решение Роспатента от 18.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022773984.