

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 09.02.2024 возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1224751 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака  «**AB YACHTS**» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 11.09.2014 за № 1224751 в отношении товаров «boats and pleasure boats» 12 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя IMMOBILIARE FIPA S.r.l., Италия. В соответствии с последующим указанием от 17.05.2022 правовая охрана распространена на территорию Российской Федерации.

В соответствии с публикацией WIPO Gazette 2023/12 Gaz от 06.04.2023 сведения о правообладателе изменены на BELVEDERE 3000 S.R.L., Италия (далее – заявитель).

Решением Роспатента от 12.04.2023 знаку по международной регистрации № 1224751 в предоставлении правовой охраны в Российской Федерации было отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса,

поскольку знак по международной регистрации № 1224751 сходен до степени



смещения с товарными знаками «  » и «  » по свидетельствам № 284364, 559788, зарегистрированными на имя Акционерного общества «Адмиралтейские верфи», Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

Кроме того, словесный элемент «Yachts» заявленного обозначения признан характеризующим товары, указанные в перечне регистрации, вследствие чего он отнесен к не охраняемым элементам на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 09.02.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.04.2023, отметив следующее:

- заявитель согласен с дискламацией словесного элемента «Yachts»;

- знак заявителя и противопоставленные товарные знаки не являются сходными по фонетическому, визуальному и смысловому критериям, производят разное общее зрительное впечатление;

- перечни товаров 12 класса МКТУ, приведенные в сопоставляемых регистрациях («лодки и прогулочные катера» и «баржи; весла; весла кормовые; глиссеры; гудки сигнальные; двери; движители винтовые; движители винтовые для небольших судов; драги плавучие; иллюминаторы; корабли; корпуса судов; кранцы судовые; крюки судовые; механизмы силовые; паромы [суда]; понтоны; рангоут [морской флот]; спуски наклонные для судов; средства водные; средства наземные, воздушные, водные и рельсовые; трубы дымовые для судов; уключины; устройства для расцепления судов; шлюпбалки для судовых шлюпок; шлюпки»), не могут рассматриваться как однородные;

- правообладатель товарных знаков по свидетельствам №№ 284364, 559788 в 2023 году в ходе переговоров с BELVEDERE 3000 S.R.L. исключил из перечня 12 класса своих знаков следующие товары: для товарного знака по свидетельству № 284364 – «катера, средства буксирования, средства военные, тумбы швартовые,

устройства для управления судами, шпангоуты, яхты», для товарного знака по свидетельству № 559788 – «катера, яхты»;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков выразил согласие в отношении предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1224751;

- под обозначением «AB YACHTS» осуществляется производство скоростных яхт с водометными двигателями с применением инноваций и нестандартных решений;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков – это современное высокотехнологичное, многопрофильное предприятие, успешно работающее как на российском, так и на мировом рынке, которое строит и модернизирует неатомные подводные лодки и глубоководные аппараты, спасательные суда и суда снабжения, осуществляет поставки ЗИП.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.04.2023 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1224751 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 284364 и 559788.

Корреспонденцией, поступившей 16.02.2024, заявителем были представлены следующие материалы:

(2) оригинал письма-согласия от 02.02.2024 от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 284364 и 559788.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты территориального расширения правовой охраны рассматриваемого знака (17.05.2022) 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (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 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 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 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).

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

Согласно абзацу 12 пункта 46 Правил письмо-согласие, подтверждающее согласие правообладателя на регистрацию товарного знака, может представляться на русском или другом языке. В случае представления письма-согласия на другом языке к нему должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Знак по международной регистрации № 1224751 представляет собой комбинированное обозначение « АВ YACHTS», включающее словесные элементы «АВ» и «YACHTS», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного знака испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ – «boats and pleasure boats» / «лодки и прогулочные катера».

Заявитель отметил, что не оспаривает вывод о неохраноспособности элемента «YACHTS» в составе своего знака. Вместе с тем предоставлению правовой охраны знаку заявителя препятствовали выявленные регистрации №№ 284364, 559788.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 284364 является комбинированным, включает словесный элемент «АВ», выполненный буквами латинского алфавита, расположенный на фоне

стилизованного изображения корабля. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 06, 07, 11, 12, 20, 21 и услуг 37, 40, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству № 559788 является комбинированным, включает словесный элемент «AB», выполненный буквами латинского алфавита, расположенный на фоне стилизованного изображения контура носа подводной лодки. Товарный знак зарегистрирован в черном и синем цветовом сочетании в отношении товаров 06, 12, 16, 20, 22 и услуг 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Как указано в возражении, правообладатель товарных знаков по свидетельствам №№ 284364, 559788 выразил свое согласие в отношении предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1224751.

Руководствуясь положениями абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия принимает во внимание представленное письмо-согласие (2) правообладателя товарных знаков по свидетельствам №№ 284364, 559788, поскольку сопоставляемые обозначения не тождественны, товарные знаки ООО «Адмиралтейские верфи» не являются коллективными или общеизвестными.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.02.2024, отменить решение Роспатента от 12.04.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1224751 в отношении товаров 12 класса МКТУ «boats and pleasure boats» с указанием слова «YACHTS» в качестве неохраняемого элемента.