

**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) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 18.11.2021 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1547402 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

iCalibeur

Международная регистрация знака « **iCalibeur** » произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 31.07.2020 за № 1547402 на имя Shenzhen Calibeur Industries Co., Ltd, B46 Bldg., Tanglang Ind. Zone, Tanglang Village, Nanshan District, Shenzhen City, 518000, Guangdong Province, Китай, в отношении товаров 10 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

В соответствии с записью WIPO Gazette № 2021/38 от 07.10.2021 адрес владельца международной регистрации № 1547402 изменен: Shenzhen Calibeur Industries Co., Ltd., No.11 Bldg., Shiguan Industrial park, Shangcun Village, Gongming Street, Guangming New District, Shenzhen, 518107, Guangdong Province (далее – заявитель).

Решением Роспатента от 26.08.2021 знаку по международной регистрации № 1547402 в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации отказано по причине его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 3 (1) и пунктом 6 (1) статьи 1483 Кодекса.

В результате экспертизы было установлено, что знак по международной регистрации № 1547402 способен вести потребителя в заблуждение относительно производители товаров, следовательно, на основании положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и ему не может быть предоставлена правовая охрана, поскольку установлено его сходство до степени смешения с иным знаком по международной регистрации № 1547700, зарегистрированным в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 18.11.2021, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.08.2021, отметив, что оба товарных знака принадлежат заявителю, в связи с чем Международным Бюро ВОИС были внесены изменения, касающиеся адреса владельцев международных регистраций.

Поскольку оба знака по международным регистрациям №№ 1547700 и 1547402 принадлежат одному и тому же лицу – заявителю, это свидетельствует о соответствии этих знаков пунктам 3 (1) и 6 (1) статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.08.2021 и предоставить правовую охрану территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1547402 в отношении товаров 10 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатка сведений о знаке по международной регистрации № 1547402 и принятом Роспатентом решении с переводом на русский язык.

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

С учетом даты международной регистрации (31.07.2020) рассматриваемого 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 пунктом 6 (1) 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 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.

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

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 пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Знак по международной регистрации № 1547402 представляет собой

iCalibeur

словесное обозначение «**iCalibeur**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1547402 в отношении товаров 10 класса МКТУ отказано, по основаниям, предусмотренным пунктами 6 (1) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса, в связи с выявленным знаком по международной регистрации № 1547700, правовая охрана которого испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 10 класса МКТУ с тем же приоритетом.



Противопоставленный знак «**CALIBEUR**» по международной регистрации № 1547700 является комбинированным, включает словесный элемент «**CALIBEUR**», выполненный буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент в форме шестиугольника. Знак выполнен в красном и черном цветовом сочетании. Регистрация указанного знака произведена МБ ВОИС 31.07.2020 в отношении товаров 10 класса МКТУ на имя Shenzhen Calibeur Industries Co., Ltd., No.11 Bldg., Shiguan Industrial park, Shangcun Village, Gongming Street, Guangming New District, Shenzhen, 518107, Guangdong Province, Китай.

В своем возражении заявитель не оспаривает правомерность принятого Роспатентом решения, однако, указывает на обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

С учетом изменения адреса заявителя, согласно публикации WIPO Gazette № 2021/38 от 07.10.2021, владельцем обеих международных регистраций №№ 1547700, 1547402 является заявитель.

Таким образом, оснований для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1547402 в отношении товаров 10 класса МКТУ более не имеется, следовательно, знаку по международной регистрации № 1547402 правовая охрана на территории Российской Федерации может быть предоставлена в полном объеме.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.11.2021, отменить решение Роспатента от 26.08.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1547402.