

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 16.01.2023 возражение, поданное Шанхай Иинда Экспресс Ко., Лтд., Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021747152 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение «**韵达**» по заявке №2021747152 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 28.07.2021 на имя заявителя в отношении услуг 39 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.09.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение тождественно товарному знаку «**韵达**» [1] (свидетельство №601304 с приоритетом от 18.01.2016) и сходно до степени

смешения с товарными знаками «**YUNDA 韵达**» [2] (свидетельство №544430 с приоритетом от 13.09.2012), «**韵达稳快**» [3] (свидетельство №547156 с приоритетом от 13.12.2012), зарегистрированными в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ на имя компании Шанхай Юньда Экспресс Ко., Лтд., Но. 350 Ист Чэнчжун Роуд, Цинпу Дистрикт, Шанхай, Китай.

В поступившем возражении указывается на то, что заявитель является правообладателем противопоставленных товарных знаков [1] – [3], при этом сведения о наименовании и месте нахождения правообладателя товарных знаков соответствуют действующему наименованию и адресу места нахождения заявителя по заявке №2021747152 с учетом внесенных по инициативе заявителя изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр). При этом заявитель дополнительно сообщает, что противопоставление товарных знаков [1] – [3] обусловлено разницей транслитерации фирменного наименования китайской компании, которая является заявителем и правообладателем этих товарных знаков.

Также заявитель выражает согласие с исключением из заявленного перечня услуг по заявке №2021747152 таких позиций как *«фрахтование; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; расфасовка товаров; хранение товаров; бронирование путешествий»*, которые идентичны услугам 39 класса МКТУ противопоставленного тождественного товарного знака [1].

С учетом изложенного заявитель полагает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части заявленных услуг 39 класса МКТУ *«услуги транспортные; доставка пакетированных грузов; доставка корреспонденции; доставка товаров, заказанных по почте; прокат автомобилей»*.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает приведенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (28.07.2021) поступления заявки №2021747152 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.

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.

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).

韵达

Заявленное обозначение «**韵达**» по заявке №2021747152 с приоритетом от 28.07.2021 выполнено в виде двух китайских иероглифов, воспринимается российским потребителем в качестве изобразительного обозначения. Заявленное обозначение было подано на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации услуг 39 класса МКТУ «*фрахтование; услуги транспортные; доставка пакетированных грузов; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; доставка корреспонденции; доставка товаров, заказанных по почте; расфасовка товаров; хранение товаров; прокат автомобилей; бронирование путешествий*».

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021747152 основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием тождества и сходства до степени смешения

韵达

между этим обозначением и противопоставленными товарными знаками «**韵达**» [1] по свидетельству №601304, «**YUNDA 韵达**» [2] по свидетельству №544430, «**韵达稳快**» [3] по свидетельству №547156, зарегистрированными на имя компании Шанхай Юньда Экспресс Ко., Лтд., Китай.

Вместе с тем, следует констатировать, что правообладатель противопоставленных товарных знаков [1] – [3] и заявитель по рассматриваемой заявке №2021747152 является одним и тем же лицом. Данный вывод обусловлен соответствующими изменениями в наименование и адрес правообладателя по товарным знакам [1] – [3], внесенными в Госреестр по заявлению компании Шанхай Иинда Экспресс Ко., Лтд. При этом, как пояснил заявитель, разночтения в наименованиях Шанхай Иинда Экспресс Ко., Лтд. и Шанхай Юньда Экспресс Ко., Лтд. ранее вызваны особенностями транслитерации слов китайского происхождения.

Следует указать, что заявитель не оспаривает отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных услуг 39 класса МКТУ *«фрахтование; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; расфасовка товаров; хранение товаров; бронирование путешествий»* по причине очевидного тождества заявленного обозначения

韵达
«**韵达**» по заявке №2021747152 и противопоставленного товарного знака **韵达** [1] по свидетельству №601304 и идентичности вышеприведенных услуг 39 класса, указанных в перечнях сравниваемых обозначений. При этом необходимо отметить, что регистрация одного и того же товарного знака в отношении идентичных товаров (услуг) на имя одного и того же лица не предусмотрена.

Что касается иных заявленных услуг 39 класса МКТУ *«услуги транспортные; доставка пакетированных грузов; доставка корреспонденции; доставка товаров, заказанных по почте; прокат автомобилей»*, то в отношении них препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021747152 не усматривается.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.01.2023, отменить решение Роспатента от 26.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021747152.