

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.06.2023, поданное «AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1603288, при этом установлено следующее.

Международная регистрация «COBRA» №1603288 произведена Международным Бюро ВОИС 05.05.2021 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 07, 09, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 29.08.2022 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «COBRA» по международной регистрации №1603288 в отношении всех услуг 42 класса МКТУ, в отношении

товаров 07, 09 классов МКТУ выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В частности, установлено сходство до степени смешения знака «COBRA» с товарными знаками:

- «COBRA TUNING» по свидетельству №607027, дата приоритета 29.05.2015, на имя Королевой Елены Владимировны, 423806, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Менделеева, 4 в отношении, в том числе, товаров 07, 09 классов МКТУ;

- «COBRA» по свидетельству №339263, дата приоритета 10.10.2002, на имя Кобра Электроникс Корпорейшн (корпорация штата Делавэр), 6500 Вест Кортланд, Чикаго, Иллинойс 60707, США в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В связи с изложенным, знаку по международной регистрации не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для всех товаров 07, 09 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 27.06.2023 возражении заявитель сообщает, что им были предприняты необходимые меры по досрочному прекращению правовой охраны товарного знака «COBRA TUNING» по свидетельству №607027 ввиду его неиспользования в отношении товаров 07, 09 классов и части товаров 12 класса МКТУ путем подачи в Суд по интеллектуальным правам (далее – СИП) искового заявления (дело №СИП-602/2022 от 13.01.2023, дело №СИП-126/2023 от 11.04.2023).

В соответствии с решением СИП от 13.01.2023 года по делу № СИП-602/2022, 07.03.2023 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 607027 была досрочно прекращена в отношении всех товаров 07, 09 классов МКТУ.

В соответствии с решением СИП от 11.04.2023 года по делу № СИП-126/2023, 21.04.2023 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 607027 была досрочно прекращена в отношении следующих товаров 12 класса МКТУ: «автобусы; автобусы дальнего следования; автодома; автомобили; автомобили различного назначения для перевозки; автомобили спортивные; автомобили-бетоносмесители; автомобили-рефрижераторы; автоприцепы; аппараты

космические; аппараты летательные; аппараты, машины и приспособления, используемые в аэронавтике; аэроглиссеры; аэростаты; борта грузоподъемные [части наземных транспортных средств]; буфеты передвижные [автомобили]; велосипеды; гидропланы; гидросамолеты; грузовики; дирижабли; дороги канатные подвесные [тельферы]; кабины для подвесных канатных дорог; кресла катапультируемые для летательных аппаратов; кресла-каталки; машины поливочные; мопеды; мотоциклы; омнибусы; парашюты; повозки; подъемники для горнолыжников; подъемники кресельные; самолеты; самолеты-амфибии; сани [транспортные средства]; сани финские; скутеры [транспортные средства]; снегоходы; составы подвижные фуникулеров; средства воздушные; средства наземные, воздушные; средства трехколесные; средства трехколесные для перевозки грузов; тачки; тележки грузовые; тележки двухколесные; тележки для гольфа; тележки для продуктов; тележки для шлангов; тележки литейные; тележки опрокидывающиеся; тележки с подъемником; тележки уборочные; тракторы; транспортеры воздушные; трейлеры [транспортные средства]; устройства и приспособления для канатных дорог; фуникулеры; фургоны [транспортные средства]».

Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству №607027 не действует в отношении товаров, которые могут быть признаны однородными товарам 07,09 классов МКТУ международной регистрации №1603288, ввиду чего указанное противопоставление по свидетельству №607027 более не является препятствием в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению.

Кроме того, заявитель соглашается с доводами экспертизы, что знак по международной регистрации №1603288 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №339263 являются сходными до степени смешения в отношении товаров 09 класса МКТУ, ввиду чего на заседании коллегии 04.09.2023 заявитель скорректировал испрашиваемый перечень путем отказа от товаров 09 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.08.2022 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №163288 в отношении, в том числе, всех заявленных товаров 07 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (05.05.2021) регистрации в МБ ВОИС 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 пунктом 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные 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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

Словесное обозначение «COBRA» по международной регистрации №1603288 с приоритетом от 05.05.2021 выполнено буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 07, 09, 42 классов МКТУ.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны товарный знак [1] «**COBRA TUNING**» по свидетельству №607027, выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 07, 09, 12, 37 классов МКТУ и товарный знак [2] «**COBRA**» по свидетельству №339263, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство знака по международной регистрации №1603288 и противопоставленного товарного знака [1].

Вместе с тем заявитель сообщает, что Решением Суда по интеллектуальным правам от 13 января 2023 года по делу № СИП-602/2022, от 11 апреля 2023 года по делу № СИП-126/2023 правовая охрана товарного знака по свидетельству №607027 досрочно прекращена в отношении всех товаров 7, 9 классов МКТУ, а также товаров 12 класса МКТУ.

Услуги 35, 37 классов МКТУ, в отношении которых правовая охрана по противопоставленному свидетельству №607027 продолжает действовать, не препятствует предоставлению правовой охраны международной регистрации №1603288, так как указанные услуги не являются однородными с заявленными товарами 07, 09 классов МКТУ.

Таким образом, состоявшееся решение о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного свидетельства №607027 в отношении всех товаров 07, 09 классов МКТУ, а также товаров 12 класса МКТУ устраняет основания для применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявителем также не оспаривается сходство знака по международной регистрации №1603288 заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2]. Более того, на заседании коллегии 04.09.2023 заявитель скорректировал испрашиваемый перечень путем отказа от товаров 09 класса МКТУ, ввиду чего сравнительный анализ заявленного обозначения по международной регистрации №1603288 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №339263 далее не проводится.

Таким образом, указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в предоставлении правовой охраны знаку «COBRA» по международной регистрации №1603288 в отношении товаров 07 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии знака международной регистрации №1603288 по требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.06.2023, отменить решение Роспатента от 29.08.2022, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1603288 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 07, 42 классов МКТУ.**