

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.03.2021, поданное компанией «CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA also trading as CITIZEN WATCH CO., LTD.», Япония (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 12.05.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1454472, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с приоритетом от 28.09.2018 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1454472 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1454472 представляет собой словесное обозначение **MIYOTA**, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно решению Роспатента от 12.05.2020 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1454472 в отношении товаров 09 класса МКТУ,

мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1454472 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «MIYOTA» по свидетельству №256987 с приоритетом от 13.05.2003 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [1].

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- по информации реестра компаний Англии и Уэльса, владелец противопоставленного товарного знака, компания АКИС Тех.Лтд., ликвидирована 13 января 2015 года;

- компанией «CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA also trading as CITIZEN WATCH CO., LTD.» (JP) 22.06.2020 было подано заявление об аннулировании действия свидетельства №256987 на основании ликвидации компании-владельца;

- в ответ на указанное заявление было получено уведомление из Роспатента о том, что рассмотрение заявления будет возможно после снятия запрета Роспатенту совершать юридически значимые действия в отношении свидетельства №256987, наложенного постановлением судебного пристава-исполнителя Тропарево-Никулинского отдела судебных приставов УФССП России по Москве от 10.08.2015 по исполнительному производству № 123986/14/77027-ИП;

- указанное исполнительное производство было прекращено в 2016 году. При этом Роспатент не получил копию постановления о его прекращении, ввиду чего запрет на осуществление юридически значимых действий в отношении свидетельства №256987 продолжает действовать;

- заявителем было подано заявление на имя пристава-исполнителя Тропарево-Никулинского отдела судебных приставов УФССП России по Москве, г-на Проштова А.З., с просьбой о выдаче справки о прекращении исполнительного производства №123986/14/77027-ИП для последующего предоставления в Роспатент. Однако, ответ получен не был, ввиду чего 10.02.2021 заявителем была подана жалоба на бездействие сотрудников Тропарево-Никулинского ОСП УФССП России по г. Москве;

- в ответ на указанную жалобу от 10.02.2021 было получено уведомление о том, что постановление о снятии ареста с имущества должника направлено в Роспатент;

- заявитель отмечает, что после получения Роспатентом постановления о снятии ареста с имущества компании АКИС Тех.Лтд. (GB), заявление об аннулировании действия свидетельства №256987 на основании ликвидации компании-владельца будет рассмотрено и действие свидетельства №256987 будет прекращено. Следовательно, указанный товарный знак не будет являться препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению по международной регистрации №1454472 для всех заявленных товаров 09 класса МКТУ на территории Российской Федерации.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 12.05.2020 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (28.09.2018) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 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.

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.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 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 словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Знак по международной регистрации №1454472 представляет собой словесное обозначение **MIYOTA**, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «MIYOTA» [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07, 09, 11, 14 классов МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1454472 в отношении товаров 09 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они содержат фонетически тождественные словесные элементы «mIYOTA»/«MIYOTA», что обусловлено полным совпадением состава гласных и согласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «MIYOTA» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] отсутствует в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного обозначения не приводит к сложности его прочтения.

Кроме того, сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, при этом, словесный элемент заявленного обозначения выполнен шрифтом близким к стандартному, а противопоставленный товарный знак [1] выполнен стандартным шрифтом, что также сближает знаки по графическому критерию сходства.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 09 класса МКТУ «Smartwatches; personal digital assistants in the shape of a watch; wearable computers; computers in the shape of a watch; personal digital assistants in the shape of a watch; data communication apparatus in the shape of a watch; computer programs (downloadable software); computer software applications, downloadable; downloadable computer software for personal digital assistants in the shape of a watch» («смарт-часы; персональные цифровые помощники в форме часов; носимые компьютеры; компьютеры в форме часов; устройство коммуникации данных в форме часов; компьютерные программы (загружаемое программное обеспечение); компьютерные программные приложения, загружаемые; загружаемое компьютерное программное обеспечение для персональных цифровых ассистентов в форме часов») заявленного обозначения и товары 09 класса МКТУ «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические,

оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасения и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; оборудование для обработки информации и компьютеры» противопоставленного знака [1], являются однородными, поскольку относятся к одному виду товаров - электронным приборам, компьютерам, соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 09 класса МКТУ заявителем не оспаривалась.

Довод заявителя о факте ликвидации компании владельца противопоставленного знака не может быть принят во внимание, поскольку противопоставление по свидетельству №256987 может быть снято только в связи с аннулированием данной регистрации на основании документа о ликвидации юридического лица - владельца товарного знака. Однако, до настоящего времени таких документов в Роспатент не поступало.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.03.2021, оставить в силе решение Роспатента от 12.05.2020.