


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 24.08.2022 возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1556234 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.




Международная регистрация знака «» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 21.08.2020 за № 1556234 в отношении товаров 01-04 классов МКТУ на имя компании «Sanwa Kasei Kogyo Co., Ltd.», Япония (далее – заявитель).

Роспатентом принято решение от 26.10.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1556234 в отношении всех заявленных товаров 01-04 классов МКТУ.

В предварительном решении от 16.02.2021 было указано, что знак по международной регистрации №1556234 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения с товарным знаком



«» по свидетельству № 517650 (приоритет от 24.08.2012), правовая охрана которому представлена на имя ООО "Абикод", Россия, в отношении товаров и услуг 02, 04, 35 классов МКТУ.

Кроме того, указано, что знак по международной регистрации №1556234 не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способен вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак отчуждается на имя заявителя;
- компания «Sanwa Kasei Kogyo Co., Ltd.» является производителем, в том числе, моторных масел, которые маркируются знаком по международной регистрации №1556234 и реализуются на территории Российской Федерации. Указанные товары известны российскому потребителю во взаимосвязи с заявителем.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.10.2021 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1556234 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 01-04 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

1. проект договора об отчуждении противопоставленного знака на 2 л.
2. платежное поручение №281 от 22.08.2022 на 1 л.
3. платежное поручение №282 от 22.08.2022 на 1 л.
4. информация о регистрации товарного знака Японии на 1 л.
7. декларация на 1 л.
8. публикация об оптовом магазине японских товаров на 2 л.
9. письмо Сахалинской таможни на 1 л.
10. публикация из журнала «Riders club» на 1 л.
11. фотографии товаров маркированных обозначением по заявке на 4 л.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (21.08.2020) международной регистрации 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 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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 пункте 42 Правил, 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).



Знаку «*Veritu*» по международной регистрации № 1556234 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 01-04 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, ввиду его несоответствия требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса знаку по международной регистрации



№1556234 был противопоставлен комбинированный товарный знак «» по свидетельству №517650, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров и услуг 02, 04, 35 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы знака по международной регистрации №1556234. Так, Роспатентом был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №517650 в отношении всех товаров и услуг на имя компании «Санва Касей Когио Ко, Лтд.», то есть на имя заявителя. Данный договор об отчуждении противопоставленного знака зарегистрирован 07.12.2022 за №РД0416435. Указанное свидетельствует о том, что противопоставленный знак не является более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1556234 для товаров 01-04 классов МКТУ. Следовательно, знак по международной регистрации №1556234 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия знака по международной регистрации №1556234 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В оспариваемом решении Роспатента указанный мотив для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1556234 ничем не мотивирован. Что касается ссылки на сайт <https://sanwakasei.co.jp/en>, то в нем приводится информация о заявителе и производимых им товарах.

Следует отметить, что согласно представленным материалам (2-11), а также вышеприведенной ссылке, компания «Sanwa Kasei Kogyo Co., Ltd.» функционирует на рынке с 1947 года и является производителем, в том числе, моторных масел, которые маркируются знаком по международной регистрации №1556234 и реализуются на территории Российской Федерации. Рассматриваемое обозначение по международной регистрации №1556234 было разработано сотрудником «Sanwa Kasei Kogyo Co., Ltd.» в рамках реализации им своих должностных обязанностей и является служебным

произведением. Разработанное обозначение было зарегистрировано в Японии в качестве товарного знака в отношении товаров 04 класса на имя «Sanwa Kasei Kogyo Co., Ltd.». С возражением приложен массив фотографии из магазинов, расположенных на территории Российской Федерации, подтверждающих реализацию товаров, маркированных знаком по международной регистрации №1556234, при этом на этикетках товаров указано, что страной происхождения товаров является Япония. Также с возражением представлена статья об оптовом магазине японских товаров, где указана информация о моторных маслах «Verity», которые производятся японской компанией «Sanwa Kasei Kogyo Co., Ltd» и запрос Сахалинской таможни, адресованный компании «Sanwa Kasei Kogyo Co., Ltd», с просьбой уточнить информацию о моторных маслах «Verity». В связи с изложенным, имеются основания полагать, что знак по международной регистрации №1556234 ассоциируется именно с заявителем. Таким образом, рассматриваемый знак по международной регистрации №1556234 соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.08.2022, отменить решение Роспатента от 26.10.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1556234 в отношении всех товаров 01-04 классов МКТУ.