

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 26.04.2022 возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1570147 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «NEOTEX» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 18.11.2020 с датой конвенционного приоритета от 21.07.2020 за № 1570147 в отношении товаров 18 класса МКТУ на имя «Mercedes-Benz Group AG», Германия (далее – заявитель).

Роспатентом 28.12.2021 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1570147 в отношении всех товаров 18 класса МКТУ (далее - решение Роспатента).

Согласно решению Роспатента знак по международной регистрации не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения с товарным знаком «NEOTEX» по свидетельству № 403704 (приоритет от 22.08.2008), зарегистрированным в отношении, в том числе, товаров 22 и 24 классов МКТУ. Правообладателем знака является компания «АЛБЕРИУС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», Республика Кипр.

В поступившем возражении заявителем не оспаривается сходство знаков, а также однородность товаров 18 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации, а также товаров 22 и 24 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак. Однако, заявитель указывает, что им был подан иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №403704.

В процессе судебного рассмотрения противопоставленный знак по свидетельству №403704 был отчужден на имя заявителя в отношении товаров 22, 23, 24, 27 классов МКТУ (дата и номер регистрации договора об отчуждении: 02.02.2023, №РД0421536).

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

С учетом даты конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1570147 (21.07.2020) 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 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.

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).

Словесному знаку «**NEOTEX**» по международной регистрации № 1570147 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 18 класса МКТУ «artificial leather for use in vehicles» («искусственная кожа для использования в транспортных средствах»), указанных в перечне регистрации, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В рамках изложенного знаку по международной регистрации был

противопоставлен товарный знак «**NEOTEX**» (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 22 и 24 классов 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 №1570147. Так, Роспатентом был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №403704 в отношении всех товаров 22, 23, 24, 27 классов МКТУ на имя заявителя. Данный договор об отчуждении противопоставленного знака зарегистрирован 02.02.2023 за №РД0421536. Указанное свидетельствует о том, что противопоставленный знак не является более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1570147 для товаров

18 класса МКТУ. Следовательно, знак по международной регистрации №1570147 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.04.2022, отменить решение Роспатента от 28.12.2021, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1570147 в отношении всех товаров 18 класса МКТУ.