

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.09.2020, поданное ШКОДА АУТО а.с., Чешская Республика (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018742081, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение « **ШКОДА** » по заявке № 2018742081, поданной 28.09.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 12, 36, 37, 38 и 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Экспертиза проводилась с учетом конвенционного приоритета от 30.03.2018, установленного по дате подачи первой заявки № BAZ1820842A, поданной в ВА.

Роспатентом 14.11.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018742081 в отношении всех заявленных товаров и услуг 12, 36 и 38 классов МКТУ. В отношении товаров и услуг 09, 37 и 39 классов МКТУ в регистрации заявленного обозначения было отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса, поскольку установлено сходство до степени смешения заявленного обозначения:

ŠKODA

- со словесным товарным знаком « **ŠKODA** » по свидетельству № 722447 (приоритет от 06.07.2017), зарегистрированным на имя ШКОДА ТРАНСПОРТЕЙШН а.с., Чешская Республика, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ;

ŠKODA

- с серией товарных знаков « **ŠKODA** » по свидетельству

№ 703263, « **SKODA** », «  **ŠKODA** », «  **ŠKODA** » по международным регистрациям №№ 686538/E, 523024/G, 511634/C, зарегистрированных на имя ШКОДА ЭЛЕКТРИК а.с., Чешская Республика, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;



ŠKODA

ŠKODA

- с серией товарных знаков «  **ŠKODA** » « **ŠKODA** », «  **ŠKODA** »



ŠKODA

«  **ŠKODA** » по свидетельствам №№ 409716, 409715, 18178,

« **SKODA** », «  **ŠKODA** », «  **ŠKODA** » по



ŠKODA



ŠKODA

» по международным регистрациям №№ 686538/A, 523024, 511634, зарегистрированных на имя ШКОДА ИНВЕСТМЕНТ а.с., Чешская Республика, в отношении однородных товаров и услуг 09, 37, 39 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.09.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что заявитель намерен представить письменные согласия всех правообладателей противопоставленных товарных знаков на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя.

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить оспариваемое решение от 14.11.2019 и вынести решение о государственной регистрации

заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В своем дополнении, поступившем 13.11.2020, заявитель представил копии письменных согласий правообладателей противопоставленных товарных знаков на регистрацию заявленного обозначения, а также скорректированный перечень товаров и услуг 09, 37 и 39 классов МКТУ, а именно:

09 – записанный контент (компьютерные программы, данные и информация) в отношении автомобилей; информационное и аудиовизуальное оборудование в отношении автомобилей; оборудование навигационное, для управления/контроля, отслеживания, направления/ориентирования и картографическое в отношении автомобилей; инструменты/приборы, индикаторы и устройства управления для измерения, обнаружения и мониторинга/наблюдения в отношении автомобилей; аппараты/приборы для научных исследований и лабораторные в отношении автомобилей; аппараты/приборы навигационные для автомобилей; программное обеспечение навигационное для автомобилей; мобильное прикладное программное обеспечение/прикладные программы для навигации в отношении автомобилей;

37 – ремонт и техническое обслуживание автомобилей;

39 – организация поездок на автомобильный завод и экскурсий по нему; буксирование автомобилей; прокат автомобилей; информация о движении в связи с автомобилями.

В корреспонденции, поступившей 17.11.2020, правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 409716, 409715, 18178 и знаков по международным регистрациям №№ 686538/А, 523024, 511634 (ШКОДА ИНВЕСТМЕНТ а.с., Чешская Республика) обратил внимание на то, что письма-согласия содержат строго ограниченный перечень товаров и услуг, в отношении которых дается согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2018742081, привел собственный перевод указанных писем.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.11.2020, заявителем представлены следующие материалы:

(1) письмо-согласие ШКОДА ЭЛЕКТРИК а.с., Чешская Республика, от 20.10.2020 с переводом на русский язык;

(2) письмо-согласие ШКОДА ИНВЕСТМЕНТ а.с., Чешская Республика, от 21.10.2020 с переводом на русский язык;

(3) письмо-согласие ШКОДА ТРАНСПОРТЕЙШН а.с., Чешская Республика, от 20.10.2020 с переводом на русский язык.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.09.2018) подачи заявки № 2018742081 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 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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2018742081 заявлено

словесное обозначение « **ШКОДА** », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация товарного знака по заявке № 2018742081 испрашивается в отношении товаров 09, 12, 36, 37, 39 классов МКТУ с учетом сокращения перечня товаров и услуг 09, 37 и 39 классов МКТУ.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018742081 только в части заявленного перечня основано на наличии сходных до

степени смешения товарных знаков « **ŠKODA** », « **SKODA** », «  **ŠKODA** », «  **ŠKODA** ».



», принадлежащих иным лицам, а именно: ШКОДА ЭЛЕКТРИК а.с., Чешская Республика, ШКОДА ИНВЕСТМЕНТ а.с., Чешская Республика, ШКОДА ТРАНСПОРТЕЙШН а.с., Чешская Республика.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными на основании, прежде всего, фонетического сходства входящих в их состав словесных элементов «ŠKODA»/«SKODA» и «ШКОДА», что обуславливает вывод об ассоциировании сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Следует отметить, что заявителем не оспаривается вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, а также об однородности товаров 09 и услуг 37 и 39 классов МКТУ.

Вместе с тем заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получены письма-согласия (1), (2), (3) от правообладателей противопоставленных регистраций на регистрацию товарного знака по заявке № 2018742081 в отношении ограниченного перечня товаров и услуг.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Предоставленные письма-согласия (1), (2) и (3) конкретизируют перечень товаров и услуг, в отношении которых правообладатели «старших» регистраций не усматривают оснований для введения потребителей в заблуждение.

При оценке данного перечня коллегия руководствовалась тем, что для части товаров и услуг заявленного перечня (всех товаров и услуг 12, 36, 38 классов МКТУ) Роспатентом уже принято решение о регистрации. Письма (1), (2), (3) предоставлены с целью преодоления мотивов для отказа только по товарам и услугам 09, 37 и 39 классов МКТУ и могут быть приняты во внимание именно в этой части, не расширяя перечень товаров и услуг, приведенный при подаче заявки и принятый формальной экспертизой (см. ф. 004 от 15.02.2019).

Принимая во внимание представленные письма-согласия, в которых правообладателями выражено согласие в отношении строго ограниченного перечня товаров и услуг, оформленного на иностранном языке, коллегия ознакомилась с переводами писем, выполненными со стороны заявителя, с одной стороны, и со стороны одного из правообладателей «старших» прав, с другой стороны. Изучив названные материалы, коллегия поясняет, что сокращенный заявителем перечень принят с учетом перевода одного из правообладателей (ШКОДА ИНВЕСТМЕНТ а.с., Чешская Республика), поступившего 17.11.2020.

Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018742081 в части товаров и услуг 09, 37 и 39 классов МКТУ, преодолены заявителем, следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.09.2020, изменить решение Роспатента от 14.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018742081.