

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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 07.02.2020 возражение, поданное Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также торгующая как Тойота Мотор Корпорейшн), Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018734521, при этом установлено следующее.

Обозначение « **LEXUS** » по заявке № 2018734521, поданной 13.08.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 09.10.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018734521 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, по причине установленного сходства до степени смешения заявленного обозначения и знака « **LEXUS** » по международной регистрации № 752247 (дата международной регистрации – 24.01.2001), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской

Федерации в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ (см. WIPO Gazette of International Marks № 04/2003), владельцем которой является иное лицо (MURAL TEKSTIL VE TICARET LIMITED ŞIRKETİ, Турция).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.02.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 09.10.2019. Доводы возражения сводятся к тому, что решением Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2020 года по делу № СИП-232/2019 правовая охрана противопоставленного знака «**LEXUS**» по международной регистрации № 752247 была досрочно прекращена на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, указанных в международной регистрации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018734521 в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

К возражению приложена копия решения Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2020 года по делу № СИП-232/2019 (1).

Изучив материалы дела и рассмотрев, с учетом просьбы заявителя, доводы возражения в его отсутствие, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.08.2018) подачи заявки № 2018734521 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.

Согласно пункту 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 Правил.

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).

Заявленное обозначение « **LEXUS** » по заявке № 2018734521 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака по заявке № 2018734521 испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ – *«одежда, обувь, головные уборы»*.

Оспариваемым решением Роспатента отказано в регистрации заявленного обозначения в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный знак «**LEXUS**» по международной регистрации № 752247 (дата международной регистрации – 24.01.2001) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ – «*vêtements, chaussures et chapellerie*» (одежда, обувь и головные уборы).

Заявитель в своем возражении не оспаривает правомерность противопоставления знака по международной регистрации № 752247. Однако указывает на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что решением Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2020 года по делу № СИП-232/2019 правовая охрана противопоставленного знака «**LEXUS**» по международной регистрации № 752247 была досрочно прекращена на территории Российской Федерации в отношении товаров «*одежда, обувь, головные уборы*» 25 класса МКТУ.

Согласно указанному решению суда (1) «компанией MURAL TEKSTIL VE TICARET LIMITED ŞIRKETİ не доказано использование в спорный период на территории Российской Федерации спорного товарного знака, в том числе ответчиком не доказано использование товарного знака иным лицом под контролем правообладателя». Коллегия принимает во внимание то, что на дату рассмотрения возражения установленный срок обжалования решения в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам истек.

Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для признания несоответствия товарного знака по заявке № 2018734521 пункту 6 статьи 1483 Кодекса, устранены.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.02.2020, отменить решение Роспатента от 09.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018734521.