

## **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), рассмотрела возражение, поступившее 22.10.2020.

Данное возражение подано Обществом с ограниченной ответственностью «ФУДЖИ Элеватор РУС», г. Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019709729, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение « » по заявке №2019709729, поданной 06.03.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 07, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом принято решение от 22.06.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019709729 в отношении всех заявленных товаров и услуг 07, 35 классов МКТУ, содержащихся в перечне заявки, по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что входящее в состав заявленного обозначения слово «Elevator» («elevator» в переводе с английского языка – «лифт», «подъемник», «подъемный механизм», см. <https://translate.yandex.ru/>) не обладает различительной способностью, указывает на вид и назначение заявленных товаров и услуг, в силу чего является неохраняемым на основании положения, предусмотренного пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое китайской компанией "Fuji Elevator Co., Ltd."; «Fuji Elevator»; No.688, Lianxi Road, Lianshi Town, Nanxun, Huzhou, Zhejiang, China, в отношении однородных товаров 07 класса.

(См. Интернет-ресурсы: <https://www.fujielevator.com.cn/?ctr=index>; [https://ru.made-inchina.com/co\\_elevator/contact\\_info.html](https://ru.made-inchina.com/co_elevator/contact_info.html); <https://www.fujielevator-asia.com/>).

Учитывая изложенное, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя для товаров 07 класса МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, и, следовательно, обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров 07 класса на основании положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- знаком «FUJI YIDA» (1), по международной регистрации №1309674 с приоритетом от 06.04.2016г., зарегистрированным на имя компании «YDA EXPRESS ELEVATOR CO., LTD», East of JiangJiang Yang Road, South of Lian Yi Road, Nanxun Economic Development Zone, Huzhou City 313009 Zhejiang, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ;
- знаком «**FUJIHD**» (2) по международной регистрации №1342451 с приоритетом от 19.09.2016г., зарегистрированным на имя компании «HENGDA FUJI ELEVATOR CO., LTD.», South of Renrui West Road, Nanxun

Economic Development Zone, Huzhou 313009 Zhejiang, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ;



- товарным знаком « » (3) по свидетельству №214425 с приоритетом от 09.11.1999г., зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества "ФУДЖИФИЛЬМ-РО", 129085, Москва, ул.Б.Марыинская, 9, стр.1, в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;



- товарным знаком « » (4) по свидетельству №403226 с приоритетом от 21.11.2007., зарегистрированным на имя компании «Фудзи Эир Тул Компани Лимитед», 1-14 Камидзи 2, Хигасинари-ку, Осака 537-0003, Япония, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ;



- с товарным знаком « » (5) по свидетельству №765773 с приоритетом от 28.12.2018г., зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "БГ ГРУПП", 443074, г. Самара, ул. Аэродромная, 72, ком. 63., в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- со знаками «Fuji Electric» (6), « » (7) по международным регистрациям №1299835 с приоритетом от 02.06.2017г.; №1221092 с конвенционным приоритетом от 08.01.2014г., зарегистрированными на имя компании «FUJI ELECTRIC CO., LTD.», 1-1, Tanabeshinden, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi Kanagawa-ken 210-9530, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.10.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем были получены письма-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков (1), (2) на регистрацию заявленного обозначения в отношении заявленного перечня товаров и услуг 07, 35 классов МКТУ;
- заявитель является аффилированным лицом с компанией «Fuji Elevator Co., Ltd.»; «Fuji Elevator»; No.688, Lianxi Road, Lianshi Town, Nanxun, Huzhou, Zhejiang, China» (<https://www.fujielevator.com.cn/?ctr=index>; [https://ru.made-in-china.com/co\\_elevator/contact\\_info.html](https://ru.made-in-china.com/co_elevator/contact_info.html); <https://www.fujielevator-asia.com/>) и заявитель получил от данной компании письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, в связи с чем основания для отказа по пункту 3 статьи 1483 Кодекса могут быть сняты.
- заявитель считает, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (5-7);
- в связи с истечением срока действия исключительного права на противопоставленный товарный знак (3), данное противопоставление более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса;
- заявленные товары и услуги 07, 35 классов МКТУ не являются однородными товарами и услугами 07, 35 классов МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков.

На основании изложенного в возражении, поступившем 22.10.2020, содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2019709729 в отношении заявленного перечня товаров и услуг 07, 35 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- оригиналы писем-согласий от 19.01.2020;

- копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019709729;
- информация из Открытых реестров о товарных знаках №403226, №214425, №765773;
- информация с сайта ВОИС о международных регистрациях № 1299835, №1309674, №134245.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (06.09.2019) заявки №2019709729 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем. (Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 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 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании

признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.



Заявленное обозначение «» является комбинированным. Состоит из изобразительного элемента в виде геометрической фигуры, под которым расположены словесные элементы «FUJI» и «ELEVATOR», выполненные заглавными и строчными буквами латинского алфавита в две строки. Обозначение выполнено в красном цвете. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 07, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ словарно-справочных источников информации (см. <https://translate.yandex.ru>, <https://dic.academic.ru>) показал следующее.

Словесный элемент «ELEVATOR», входящий в состав рассматриваемого обозначения, в переводе с английского языка на русский язык означает «Лифт» - устройство для поднятия и опускания пассажиров и грузов с одного уровня на другой внутри или снаружи здания, в связи с чем данный словесный элемент является неохраняемым в соответствии с пунктом

1 статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в решении Роспатента. Заявителем данный довод в возражении не оспаривается.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункту 3 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ в силу того, что оно воспроизводит обозначение используемое китайской компанией "Fuji Elevator Co., Ltd."; «Fuji Elevator»; No.688, Lianxi Road, Lianshi Town, Nanxun, Huzhou, Zhejiang, China (См. Интернет-ресурсы: <https://www.fujilevelator.com.cn/?ctr=index>; [https://ru.made-inchina.com/co\\_elevator/contact\\_info.html](https://ru.made-inchina.com/co_elevator/contact_info.html); <https://www.fujilevelator-asia.com/>), в отношении товаров, однородных заявленным, что может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Относительно указанного основания для отказа в регистрации коллегия отмечает следующее.

Коллегия проанализировала ссылки на сайты, указанные в решении Роспатента, и установила следующее.

Ссылка [https://ru.made-inchina.com/co\\_elevator/contact\\_info.html](https://ru.made-inchina.com/co_elevator/contact_info.html) не активна, в связи с чем не может быть принята коллегией во внимание.

Информация на сайте <https://www.fujilevelator-asia.com/> компании «FUJI ELEVATOR (ASIA)CO.,LTD.» представлена на иностранном языке, в связи с чем, коллегии не представляется возможным ознакомится с деятельностью компании и о производимых ей товарах.

При проведении поиска в сети Интернет выявлена страница <https://www.fujilevelator.com.cn/?ctr=index>, на которой размещена информация о компании «Fuji Elevator Co., Ltd» - производителе лифтового оборудования.

Вместе с тем, информация с данного сайта не является основанием для признания заявленного обозначения вводящим потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку заявителем было представлено письменное согласие от компании «Fuji Elevator Co., Ltd», подтверждающее взаимосвязь заявителя и указанного лица, которое не возражает относительно регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ.

С учетом вышеуказанной информации, а также представленных документов, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы в отношении товаров и услуг 07, 35 классов МКТУ заявленному обозначению были противопоставлены товарные знаки (1-7)

При анализе материалов дела, коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 22.06.2020.

К указанным обстоятельствам относятся письменные согласия от правообладателей противопоставленных регистраций (1) и (2) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2019709729 на имя заявителя в отношении заявленных товаров и услуг 07, 35 классов МКТУ.

Вместе с тем, правовая охрана противопоставленного товарного знака (3) прекращена (23.03.2020), в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак согласно сведениям из

Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. На дату рассмотрения возражения истек также льготный шестимесячный срок, предусмотренный статьей 1491 Кодекса.

Данные обстоятельства позволяют снять вышеуказанные противопоставления в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, рассматриваемое обозначение было признано сходным до степени смешения также с товарными знаками (4-7), зарегистрированными, в том числе, в отношении товаров 07, 35 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак « » (4) выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Данный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.



Противопоставленный товарный знак « » (5) является комбинированным. Состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения яблока, на фоне которого расположен словесный элемент «ФУДЖИ» выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Знак выполнен в черной, зеленой цветовой гамме. Данный товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 35 МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак « » (6) является комбинированным. Состоит из изобразительного элемента в виде стилизованных букв «f» и «e», выполнены оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита и словесных элементов «Fuji Electric», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.



Противопоставленный знак «» (7) является комбинированным. Состоит из изобразительного элемента в виде квадрата. Внутри квадрата расположен изобразительный элемент в виде стилизованных букв «f» и «e», выполнены оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита и словесных элементов «Fuji Electric», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в черном и белом цветовом сочетании. Правовая охрана на территории Российской Федерации представлена в отношении товаров 07 класса МКТУ.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заявлении обозначении основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «FUJI», выполненный в латинице, поскольку именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом.

В противопоставленных товарных знаках основными индивидуализирующими элементами являются словесные элементы «FUJI»/ «Фуджи».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим тождеством основных индивидуализирующих словесных элементов «FUJI»/ «Фуджи».

Изобразительный элемент и неохраняемый элемент играют второстепенную роль.

Следует отметить, что заявитель не оспаривает вывод о сходстве сравниваемых обозначений, приводит доводы, обуславливающие отсутствие вероятности смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками (1-4).

Так, правовая охрана противопоставленного товарного знака (3) прекращена. От правообладателей противопоставленных товарных знаков (1), (2) представлены письма-согласия.

В отношении противопоставленных товарных знаков (4-7) заявитель оспаривает вывод о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что при оценке вероятности смешения учитывается степень сходства и степень однородности.

Анализ однородности товаров и услуг 07, 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (2) показал следующее.

Заявленные товары 07 класса МКТУ «дорожки пешеходные движущиеся [тротуары]; подъемники [лифты]; эскалаторы; лифты пассажирские; лифты грузовые; траволаторы» являются однородными всем товарам 07 класса МКТУ противопоставленных знаков (4), (6) и (7), которые являются машинами погрузочно-разгрузочными, строительными, пневматическими, а также двигателями, являющимися частями указанного оборудования, например:

- «машины-орудия, механизированные инструменты; станки и машинное оборудование для сборки и технического обслуживания транспортных средств; машины для автоматической подачи, перемещения, закрепления и поддержки обрабатываемых деталей, изделий и заготовок в процессе операций сверления, бурения и машинной обработки» в противопоставленном товарном знаке (4);
- «loading-unloading machines and apparatus; power-operated lifts for parking land vehicles; AC motors and DC motors, not including those for land vehicles but including "parts" for any AC motors and DC motors» («строительные машины и аппараты; погрузочно-разгрузочные машины и аппараты; двигатели переменного тока и двигатели постоянного тока, не включая двигатели для

*наземных транспортных средств, но включая "детали" для любых двигателей переменного тока и двигателей постоянного тока»)) в противопоставленных знаках (6), (7), поскольку соотносятся как род-вид, являются взаимодополняемыми.*

*Заявленные услуги 35 класса МКТУ «презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной, оптовой продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» являются однородными услугами 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц, в том числе сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями, в том числе через розничные и оптовые магазины, через автоматические распределители, почтовые каталоги продаж, электронные средства, например, телемагазины или интернет-сайты; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» противопоставленного товарного знака (5), поскольку содержат тождественные формулировки или относятся к одной и той же родовой группе «реализация товаров».*

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.10.2020,  
оставить в силе решение Роспатента от 22.06.2020.**