

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 21.01.2022 возражение компании PI-Design AG, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1562152 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1562152 от 22.09.2020 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 08, 20 и 21 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1562152 представляет собой словесное обозначение «**NISSAN**», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.09.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1562152. Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по результатам экспертизы был обусловлен его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как данный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 08, 20 и 21 классов МКТУ с товарными знаками по

свидетельствам №№ 396684 (), 577451 () и 586132 (**NISSAN**), охраняемыми на имя другого лица и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.01.2022 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.09.2021. Доводы возражения сводятся к тому, что правообладателем вышеуказанных противопоставленных товарных знаков (компанией NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD, Япония) было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1562152 на имя заявителя в отношении всех товаров, приведенных в данной международной регистрации знака, в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1562152 в отношении всех товаров, приведенных в данной международной регистрации знака.

Корреспонденцией, поступившей 03.02.2022, был представлен подлинник вышеупомянутого письма-согласия от 07.10.2021 (далее – [1]).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты международной регистрации знака (22.09.2020) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс.

В соответствии с абзацем 1 и 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 5 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 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Знак по международной регистрации № 1562152 от 22.09.2020 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «**NISSSEN**». Предоставление правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 08, 20 и 21 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 396684 с приоритетом от 25.11.2008 (), № 577451 с приоритетом от

06.04.2015 () и № 586132 с приоритетом от 06.04.2015 () представляют собой, соответственно, комбинированные обозначения со словесными элементами «**NISSAN**» либо непосредственно данное словесное обозначение «**NISSAN**», выполненные шрифтом, близким к стандартному, буквами латинского алфавита. Данные товарные знаки охраняются, в частности, в отношении товаров 08, 20 и 21 классов МКТУ.

Правообладателем данных противопоставленных товарных знаков (компанией NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD, Япония) было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1562152 на имя заявителя в отношении всех товаров, приведенных в данной международной

регистрации знака, что подтверждается соответствующим письмом-согласием [1].

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сопоставляемых знаков некоторые отличия (по шрифтовым исполнениям, по составам звуков и букв и по наличию в противопоставленных комбинированных товарных знаках изобразительных элементов, отсутствующих в рассматриваемом словесном международном знаке), коллегия не усматривает оснований для вывода о том, что рассматриваемый международный знак может явиться причиной введения в заблуждение потребителя, и, следовательно, считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленные товарные знаки не препятствуют предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1562152.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания рассматриваемого международного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.01.2022, отменить решение Роспатента от 29.09.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1562152 в отношении всех товаров, приведенных в данной международной регистрации знака.