


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона 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 12.03.2020 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1422578 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.



Международная регистрация знака «» с конвенционным приоритетом от 15.12.2017 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 28.05.2018 за № 1422578 на имя Nexus Automotive International SA, Швейцария, в отношении товаров и услуг 12 и 35 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

В соответствии с публикацией WIPO Gazette от 10.10.2019 Gaz № 2019/39 владельцем международной регистрации № 1422578 стала компания Marketparts.com, Франция (далее – заявитель)

Решением Роспатента от 04.12.2019 знаку по международной регистрации № 1422578 в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации отказано по основаниям, указанным в предварительном решении,

согласно которому знаку по международной регистрации № 1422578 не может быть предоставлена правовая охрана по основаниям, предусмотренным пунктом б(2) статьи 1483 Кодекса в связи с ранее зарегистрированными товарными знаками



« **MarketParts** » и « **MarketParts.ru** » по свидетельствам №№ 429107 и 431498, принадлежащими иному лицу, имеющими более ранний приоритет (21.04.2010). Кроме того, согласно предварительному решению словесный элемент «.COM» исключен из самостоятельной правовой охраны по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 12.03.2020, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 04.12.2019, отметив, что исключительное право на противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 429107 и 431498 переданы компанией Nexus Automotive International SA, Швейцария, в пользу заявителя. Кроме того, заявитель сообщает о согласии с указанием элемента «.COM» в качестве неохраняемого.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.12.2019 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1422578 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг, содержащихся в международной регистрации.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 429107 и 431498.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета международной регистрации (15.12.2017) рассматриваемого знака 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 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.

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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

1) 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;

2) 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;

3) 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.

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).

Знак по международной регистрации № 1422578 представляет собой


MARKETPARTS

комбинированное обозначение «**.COM**», включающее элементы «MARKETPARTS» и «.COM», выполненные заглавными буквами латинского алфавита в две строки с использованием следующего цветового сочетания: антрацит (PANTONE 425), оранжевый (PANTONE 144).


В предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1422578 в отношении товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ отказано, по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с выявленными ранее зарегистрированными товарными

знаками по свидетельствам №№ 429107 и 431498, правовая охрана которых действует в отношении товаров и услуг 12 и 37 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству № 429107 (приоритет от 21.04.2010) является комбинированным, включает графическую композицию, состоящую из букв «М» и «Р», а также словесный элемент «MarketParts», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: оранжевый, черный.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству № 431498 (приоритет от 21.04.2010) является комбинированным, включает словесный элемент «MarketParts.ru», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а также графический элемент в виде буквы «Р», расположенной оригинальным образом над буквой «М». Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: оранжевый, черный.

В своем возражении заявитель не оспаривает правомерность упомянутых противопоставлений, однако, указывает на обстоятельства, которые не были учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

В Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.02.2020 внесены сведения о государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарные знаки по свидетельствам №№ 429107 и 431498 по договору № РД0324443 (номер бюллетеня 3/2020).

Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для признания несоответствия знака по международной регистрации № 1422578 пункту 6 статьи 1483 Кодекса, устранены.

Что касается вывода о несоответствии элемента «.СОМ» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, то заявитель также не оспаривает данный вывод.

При этом его правомерность обусловлена тем, что данный элемент представляет собой домен первого уровня в системе доменных имен Интернет-сети. Название доменного имени происходит от слова «коммерческий», указывая на его первоначальное предназначение – домены, зарегистрированные коммерческими организациями. Однако в настоящее время домен «.com» открыт для неограниченной регистрации (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/.com>). Данный элемент не обладает различительной способностью на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, но ввиду своего положения в составе обозначения может являться неохраняемым элементом товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.03.2020, отменить решение Роспатента от 04.12.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1422578 с указанием элемента «.СОМ» в качестве неохраняемого.