

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) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 11.10.2021 возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1401759 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака « **IQ VSD +** » произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 04.04.2018 за № 1401759 на имя ATLAS COPCO AIRPOWER, NV, Бельгия, в отношении товаров 07 и 08 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

На основании решения Роспатента от 08.07.2019 знаку по международной регистрации была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с конвенционным приоритетом от 11.10.2017 в отношении товаров 08 класса МКТУ «hand tools and implements (hand operated)» с указанием элементов «VSD» и «+» в качестве неохраняемых. Указанное решение заявителем не оспаривалось.

На основании положений статьи 3ter Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков 04.05.2020 (после международной регистрации) заявителем сделано новое заявление о расширении правовой охраны знака по международной регистрации № 1401759 на территорию Российской Федерации.

Решением Роспатента от 15.06.2021 знаку по международной регистрации № 1401759 в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации отказано по основаниям, указанным в предварительном решении, согласно которому знак по международной регистрации № 1401759 не соответствует пунктам 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса. Как следует из мотивов для отказа, приведенных в предварительном решении, знаку заявителя



противопоставлен сходный до степени смешения товарный знак «IQ» по свидетельству № 289351 (приоритет от 03.10.2002), зарегистрированный на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ай Кью», Москва, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ. В решении также отмечено о двойной регистрации на имя заявителя в отношении товаров 08 класса МКТУ в связи с более ранним решением Роспатента от 08.07.2019. Элементы «VSD», «+» исключены из самостоятельной правовой охраны.

В своем ответе на предварительное решение заявитель выражал согласие с исключением из самостоятельной правовой охраны элементов «VSD», «+».

В возражении, поступившем 11.10.2021, заявитель отметил следующее:

- в результате государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак № 289351 в отношении товаров 07 класса МКТУ на имя заявителя выдано свидетельство № 828441;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 289351 более не препятствует правовой охране знака заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.06.2021 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1401759 на территории Российской Федерации в отношении товаров 07 класса МКТУ с указанием элементов «VSD», «+» в качестве неохраняемых.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия уведомления о государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак № 289351;

(2) копия свидетельства № 828441.

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

С учетом даты (04.05.2020) территориального расширения международной регистрации №1401759 правовая база для оценки охраноспособности 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедши во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на и вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ и производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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 эти товаров; сведения, касающиеся изготовителя

товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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.

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).

Знак « **IQ VSD +** » по международной регистрации № 1401759 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Отнесение элементов «VSD» и «+» к неохраняемым основано на том, что они не обладают различительной способностью, поскольку представляют собой, соответственно, простое сочетание согласных букв и общепринятый символ, не имеют характерного графического исполнения, не способны осуществлять индивидуализирующую функцию товаров одного лица. Следовательно, вывод о несоответствии этих элементов пункту 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1401759 в отношении товаров 08 класса МКТУ отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 3 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку имеющееся у заявителя исключительное право на знак « **IQ VSD +** » по международной регистрации № 1401759 с конвенционным приоритетом от 11.10.2017 препятствует предоставлению правовой охраны этому же знаку на имя того же лица с приоритетом от 04.05.2020 в отношении идентичных товаров 08 класса МКТУ.

Повторное предоставление исключительного права на тот же самый объект в отношении тех же товаров противоречит самой природе исключительного права. Следовательно, вывод о несоответствии знака заявителя в отношении товаров 08 класса МКТУ пункту 3 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1401759 в отношении товаров 07 класса МКТУ отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в



связи с выявленным ранее зарегистрированным товарным знаком «IQ» по свидетельству № 289351.

Вывод о сходстве сопоставляемых обозначений основан на совпадении их основного индивидуализирующего элемента «IQ», что свидетельствует о наличии признаков фонетического и смыслового сходства обозначений, которое приводит к выводу об их сходстве в целом ввиду второстепенной роли визуального признака.

В своем возражении заявитель не оспаривает правомерность принятого Роспатентом решения, однако, указывает на обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

Согласно публикации от 13.09.2021 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» № 18/2021 в отношении противопоставленного товарного знака произведена государственная регистрация отчуждения исключительного права в отношении части товаров, а именно, в отношении товаров 07 класса МКТУ. На имя заявителя (Атлас Копко Эрпауэр Н.В., Бельгия) выдано свидетельство № 828441.

Таким образом, оснований для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1401759 в отношении товаров 07 класса МКТУ более не имеется, следовательно, знак по международной регистрации № 1401759 соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 07 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.10.2021, отменить решение Роспатента от 15.06.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1401759 в отношении товаров 07 класса МКТУ с указанием элементов «VSD» и «+» в качестве неохраняемых.