

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 05.09.2023 возражение на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1654384 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.



Международная регистрация знака «**Bestway**» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 05.10.2021 за № 1654384 в отношении товаров 06-08, 11-12, 19, 20, 22, 28 классов МКТУ на имя компании «БЕСТВАЙ ИНФЛАТАБЛЕС ЭНД МАТЕРИАЛ КОРП.», Китай (далее – заявитель).

Роспатентом принято решение от 08.06.2023 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1654384 в отношении всех заявленных товаров 06-08, 11, 19, 22 классов МКТУ. В отношении товаров 12, 20, 28 классов МКТУ было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1654384 (далее – решение Роспатента).

В предварительном решении от 08.07.2022 было указано, что знак по международной регистрации № 1654384 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения с товарным знаком



«**Bestway**» по свидетельству № 430560 (приоритет от 10.02.2010), правовая охрана которому представлена на имя компании "Бествай Инфлатаблес энд Материал Корпоратион", Китай, в отношении однородных товаров 12, 20, 28 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель и правообладатель противопоставленной регистрации – это одно лицо;
- заявителем были внесены изменения в адрес правообладателя противопоставленного товарного знака, в связи с чем он стал совпадать с адресом заявителя. Таким образом, нет оснований для противопоставления знаку по международной регистрации №1654384 товарного знака по свидетельству №430560.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.06.2023 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1654384 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 06-08, 11-12, 19, 20, 22, 28 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены уведомление и заключение о внесении изменений в товарный знак по свидетельству №430560.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (05.10.2021) международной регистрации рассматриваемого знака правовая база для оценки его охранных способностей 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 требованиями подпункта 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 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 заявлении обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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.

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, 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).



Знаку «

» по международной регистрации № 1654384 было

отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 12, 20, 28 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса знаку по международной регистрации



№1654384 был противопоставлен комбинированный товарный знак «

» по

свидетельству №430560, правовая охрана которому предоставлена в отношении, в том числе, товаров 12, 20, 28 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы знака по международной регистрации №1654384. Так, в адрес правообладателя

противопоставленной регистрации №430560 были внесены следующие изменения: №. 208 Цзиньюаньву Роуд, 201812, Шанхай, Китай (дата публикации и номер бюллетеня: 30.06.2023 Бюл. № 13), в результате чего наименование и адрес правообладателя данного знака стали совпадать с наименованием и адресом заявителя. Следовательно, заявитель и правообладатель товарного знака по свидетельству №430560 являются одним лицом. Указанное свидетельствует о том, что противопоставленный знак не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1654384 для всех товаров 06-08, 11-12, 19, 20, 22, 28 классов МКТУ. Следовательно, знак по международной регистрации №1654384 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.09.2023, отменить решение Роспатента от 08.06.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1654384 в отношении всех товаров 06-08, 11-12, 19, 20, 22, 28 классов МКТУ.