


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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454, рассмотрела поступившее 14.02.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Литейно-механический завод "СКАД", город Красноярск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022747454, при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «» по заявке №2022747454 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 15.07.2022 испрашивалась на имя заявителя в отношении 07 класса МКТУ «колеса машин; формы литейные [детали машин]» и 12 класса МКТУ «колеса для транспортных средств».

Роспатентом 19.06.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022747454 в отношении заявленных товаров 07 и 12 классов МКТУ на основании подпункта 1 пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение обосновывается тем, что входящее в состав заявленного обозначения слово "WHEELS" (пер. с англ. «колесо», см. переводчик, например,

<https://www.multitran.com/m.exe?s=WHEELS&l1=1&l2=2>) на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса способно ввести потребителя в заблуждение отношении товаров 07 класса МКТУ «формы литейные [детали машин]», поскольку неверно указывает на вид товара, а для товаров 12 класса МКТУ «колеса для транспортных средств» слово "WHEELS" не обладает различительной способностью.

Также Решение Роспатента основано на наличии сходного до степени смешения знака «**UP!**» по международной регистрации №955050 (конвенционный приоритет: 22.08.2007, срок действия исключительного права продлен до 23.01.2028), зарегистрированным на имя Volkswagen AG, Германия, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.02.2024 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что заявителем было получено письмо-согласие от владельца международной регистрации №955050, где говорится о том, что владелец международной регистрации №955050 не возражает против регистрации на территории Российской Федерации товарного знака по заявке №2022747454 в отношении товаров 07 класса МКТУ «колеса машин; формы литейные [детали машин]» и 12 класса МКТУ «колеса для транспортных средств».

Также в возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.02.2024, заявитель выразил желание сократить перечень товаров до товаров 12 класса МКТУ «колеса для транспортных средств, а именно: автомобильные диски» и включить словесный элемент "WHEELS" в состав товарного знака в качестве неохраняемого.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 12 класса МКТУ «колеса для транспортных средств, а именно: автомобильные диски» с включением словесного элемента "WHEELS" в состав товарного знака в качестве неохраняемого.

С учетом даты (15.07.2022) подачи заявки №2022747454 правовая база для

оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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) 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.

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 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести

потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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.

В соответствии с абзацем пятым 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 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по

звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).



Заявленное обозначение "UP WHEELS" является комбинированным, состоит из словесных элементов «UP» и «WHEELS», выполненных буквами латинского алфавита, и из изобразительного элемента в виде стрелки белого цвета, указывающей вверх.

Предоставление правовой охраны испрашивается в рамках поступившего возражения в отношении товаров 12 класса МКТУ «колеса для транспортных средств, а именно: автомобильные диски».

В рамках поданного возражения заявителем не оспаривается подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, указанный в решении Роспатента от 19.06.2023, вследствие чего заявителем был сокращен испрашиваемый перечень до позиций, которые представляют собой колеса, поэтому слово «WHEELS» верно ориентирует потребителей относительно вида товара, несоответствующих действительности ассоциаций не порождается.

Кроме того, заявитель не оспаривает применение пункта 1 статьи 1483 Кодекса и выражает согласие с исключением из правовой охраны словесного

элемента "WHEELS".

Кроме того, в виду сокращения заявленного перечня товаров до следующей позиции 12 класса МКТУ - «колеса для транспортных средств, а именно: автомобильные диски», заявитель не претендует на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех других товаров 07 и 12 классов МКТУ, указанных в перечне заявленных товаров. В этой связи, в рамках указанного ограничения заявленного перечня товаров основания для применения пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Отказ в государственной регистрации обозначения по заявке №2022747454 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием сходного до степени смешения знака «UP!» по международной регистрации №955050 (конвенционный приоритет: 22.08.2007, срок действия исключительного права продлен до 23.01.2028), зарегистрированного на имя Volkswagen AG, Германия, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №955050 показал, что обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественный словесный элемент "UP" (в переводе с английского языка на русский – вверх <https://www.wordreference.com/enru/up>).

Графически сравниваемые обозначения выполнены сходным шрифтом, буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем 14.02.2024, не оспаривается однородность заявленных товаров МКТУ с товарами, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации №955050.

В возражении заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по

международной регистрации №955050 на регистрацию товарного знака по заявке №2022747454 в отношении заявленных товаров 07 и 12 классов МКТУ, что подтверждается представленным на заседании от 20.05.2024 оригиналом письма-согласия от 17.10.2023.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным товарным знаком, заявленное обозначение не тождественно противопоставленному товарному знаку. Следовательно, оснований для введения потребителей в заблуждение не усматривается.

Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022747454, заявителем устранены, следовательно, заявленное обозначение может быть признано соответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.02.2024, отменить решение Роспатента от 19.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022747454.