

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), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.04.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Девятый Вал», Ростовская область, г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023780799, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака « **FUJIMITSU**» по заявке №2023780799, поданного 30.08.2023, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров/услуг 11, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 04.02.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023780799. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков, включающих словесные элементы «FUJITSU», правовая охрана которым была предоставлена на

территории Российской Федерации на имя ФУДЗИЦУ ЛИМИТЕД, 1-1, Камикоданака 4-тэмэ, Накахара-ку, Kawasaki-си, Канагава, 211-8588, Япония (FUJITSU LIMITED, 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi Kanagawa 211-8588), в отношении товаров и услуг 11, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 11, 35 классов МКТУ:

« **Fujitsu ActivateNow** » по свидетельству №791490 с приоритетом от 10.07.2020,

« **FUJITSU** » по свидетельству №233156 с приоритетом от 22.12.2000,

« **FUJITSU** » по свидетельству №514283 с приоритетом от 22.12.2000,

« **FUJITSU** » по свидетельству №107319 с приоритетом от 03.10.1991;

« **Fujitsu Uvance** » по международной регистрации №1646846.

В возражении, поступившем 16.04.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 04.02.2024, указав, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не сходны до степени смешения, поскольку имеют различное звучание (сопоставляемые элементы «FUJIMITSU» и «FUJITSU» отличаются фонетически сильным ударным слогом) и существенно различаются графически (сопоставляемые элементы выполнены разными видами шрифтов, отличается графическое написание с учетом характера букв, обозначения отличаются по количеству слов).

Заявитель в возражении отметил, что противопоставленные товарные знаки фактически не используются их правообладателем на территории Российской Федерации. Информация об уходе компании ФУДЗИЦУ ЛИМИТЕД, Япония, с российского рынка широко известна и доступна потребителям, благодаря многочисленным публикациям в средствах массовой информации (в РБК, Форбс, РИА Новости, Ведомости, Известия и др.). Кроме того, правообладатель

противопоставленных товарных знаков не возражает против регистрации заявленного обозначения на имя заявителя.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.02.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для испрашиваемых товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ.

В корреспонденции, поступившей 30.05.2024, заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя товарных знаков по свидетельствам №791490, №233156, №514283, №107319 и знака по международной регистрации №1646846(1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.08.2023) подачи заявки №2023780799 на регистрацию товарного 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 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.

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).

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 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2023780799 представляет собой комбинированное обозначение « **FUJIMITSU**», включающее словесный элемент «FUJIMITSU», выполненный буквами латинского алфавита. Слева от словесного элемента выполнен стилизованный круг с контуром в виде кружков красного цвета различного размера.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась в отношении товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ.

В отношении испрашиваемых товаров и услуг в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствуют принадлежащие иному лицу товарные знаки

«**Fujitsu ActivateNow**» по свидетельству №791490, «**FUJITSU**» по

свидетельству №233156, «**FUJITSU**» по свидетельству №514283,

«**FUJITSU**» по свидетельству №107319, «**Fujitsu Uvance**» по международной регистрации №1646846.

В отношении противопоставленных товарных знаков коллегией установлено следующее.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя указанных товарных знаков, в котором компания ФУДЗИЦУ ЛИМИТЕД, Япония, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2023780799 в отношении испрашиваемых товаров и услуг на имя заявителя.

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленных товарных знаков, коллегия отмечает следующее.

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.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

С учетом наличия письма-согласия (1), товарный знак по заявке №2023780799 может быть зарегистрирован для всех испрашиваемых товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 16.04.2024, отменить решение Роспатента от 04.02.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023780799.