

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 поступившее 18.09.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Земельный капитал», Москва (далее – заявитель), в отношении решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022714212, при этом установила следующее.

Заявка №2022714212 на регистрацию словесного обозначения

Teslacard

«**Teslacard**» была подана на имя заявителя 07.03.2022 в отношении товаров 09 класса МКТУ, услуг 36 класса МКТУ, указанных в заявке.

Решением Роспатента от 19.05.2023 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг ввиду несоответствия требованию пункта б статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с серией товарных знаков «  », «  »
« **TESLA** » по свидетельствам: № 740586 [1] конвенционный приоритет от 15.06.2017, № 590754 [2] приоритет от 11.06.2015, № 434156 [3] приоритет

от 23.10.2009, знаками «  », «  » по международным регистрациям № 1222761 [4] приоритет от 09.12.2013, №1199687 [5] конвенционный приоритет от 18.06.2013, зарегистрированными на имя Тесла, Инк., (Tesla, Inc.) Соединённые Штаты Америки, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;

- с серией товарных знаков «  », «  », «  » по свидетельствам: № 873575 [6] приоритет от 03.02.2022, №634244 [7] приоритет от 17.11.2016, № 634243 [8] приоритет от 17.11.2016, зарегистрированной на имя Интернет групп д.о.о. Сербия, в отношении однородных товаров 09 классов МКТУ;

- серией знаков «TESLA», «  », по международным регистрациям № 505963 [9] приоритет от 29.05.1986, № 505961 [10] приоритет от 29.05.1986, № 504571 [11] конвенционный приоритет от 17.12.1985, № 504569 [12] конвенционный приоритет от 17.12.1985, на имя TESLA Holding a.s., Чехия, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.09.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было получено письмо-согласие от компании Тесла, Инк., (Tesla, Inc.) правообладателя противопоставленных знаков [1-5] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного в отношении услуг 36 класса МКТУ с уточнениями по перечню;

- заявитель не согласен с тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками [6-12], а также что испрашиваемые товары 09 класса МКТУ однородны противопоставленным товарам 09 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022714212 в отношении товаров 09 класса МКТУ и скорректированного перечня услуг 36 класса МКТУ.

Заявителем 27.09.2023 было направлено заявление с указанием скорректированных перечней товаров и услуг 09, 36 класса, в отношении которых испрашивается правовая охрана.

На заседаниях коллегии, состоявшихся 31.10.2023, 02.02.2024 заявителем представлены следующие материалы: копия мирового соглашения (1), оригинал письма-согласия (2), ходатайство об исключении товаров 09 класса МКТУ (3), Определение Суда по Интеллектуальным правам от 16.10.2023 по делу №СИП-212/2022 (4).

Заявитель 19.03.2024 дополнил возражение дополнительными пояснениями, которые сводятся к следующему:

- получение письма-согласия как по указанной выше заявке №2022714212, так и по варианту знака заявителя (заявка №2022714211 "TESLAPAY") было осуществлено в контексте мирного урегулирования спора, связанного с подачей в Суд по интеллектуальным правам искового заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков №№ 1222761, 1199687, 1360636, 434156, 590754 ввиду их неиспользования (дело № СИП-212/2022);

- мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону. Таким образом, предоставление заявителю

письма-согласия явилось результатом концептуального анализа правообладателем знаков «TESLA» не только аспекта, связанного с реальным использованием им знаков при реализации бизнес-проектов, но и с оценкой введения в гражданский оборот и использования на территории Российской Федерации, в том числе, обозначения по заявке №2022714212 «TESLACARD».

Заявителем 15.05.2024 было представлено обращение (5) компании Tesla Инк. к руководителю Роспатента Зубову Юрию Сергеевичу, в котором была подтверждена воля компании Tesla Инк. на выдачу письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в отношении услуг 36 класса МКТУ, перечень которых содержит уточнения, исключающие распространение исключительных прав на обозначение «TESLACARD» в сегменте рынка, связанного с системами накопления энергии или транспортными средствами, использующими только электродвигатель в качестве силовой (двигательной) установки, что также по мнению компании Tesla Инк. свидетельствует об отсутствии конкуренции между правообладателями на рынке услуг 36 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (07.03.2022) заявки №2022714212 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное обозначение « **Teslacard** » выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, с учетом ходатайства, поступившего 31.10.2023, испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению были противопоставлены товарные знаки и знаки по международным регистрациям [1-12] со словесными элементами «TESLA»: товарные знаки

« **T E S L A** », « **TESLA** », « **TESLA** » по свидетельствам: №

740586 [1], № 590754 [2], № 434156 [3], знаки « **T E S L A** »,

«  » по международным регистрациям № 1222761 [4], №1199687 [5],

товарные знаки « **T E S L A** », «  », « **T E S L A** » по свидетельствам: № 873575 [6], №634244 [7], № 634243 [8], знаки «TESLA»,

«  » по международным регистрациям № 505963 [9], № 505961 [10], № 504571 [11], № 504569 [12].

Заявителем 31.10.2023 было представлено ходатайство об исключении из заявленного перечня всех товаров 09 класса МКТУ, в связи с чем противопоставленные товарные знаки [6-12] правовая охрана которых действует в отношении товаров 09 класса МКТУ, сняты в качестве противопоставлений.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 19.05.2023.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие (2) правообладателя противопоставленных знаков [1-5] на регистрацию товарного знака « **Teslacard** » по заявке №2022714212 на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ, а именно *«агентства кредитные; анализ финансовый; аренда финансовая; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; исследования финансовые; клиринг; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; краудфандинг; кредитование под залог; менеджмент финансовый; обмен денег; обмен криптоактивами финансовый; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация денежных сборов; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые по запросу при заключении договора о поставках; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; перевод денежных средств в системе электронных расчетов с использованием технологии блокчейн; перевод криптоактивов электронный; поручительство; посредничество биржевое; предоставление финансовой информации через веб-сайты; размещение фондов; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги актуариев;*

услуги банковские; услуги брокерские; услуги мобильного банкинга; услуги платежные через электронный кошелек; услуги по выплате пенсий; услуги резервных фондов; услуги сберегательных банков; услуги сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных брокеров; учреждение взаимовыгодных фондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; ничего из вышеперечисленного не предназначено для использования в связи с системами накопления энергии или транспортными средствами, использующими только электродвигатель в качестве силовой (двигательной) установки».

Обозначение по заявке №2022714212 и противопоставленные товарные знаки [1-5] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными знаками, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Также коллегий было принято во внимание мировое соглашение от 10.10.2023 между Обществом с ограниченной ответственностью «Земельный капитал» и компанией Тесла Инк., (Tesla Inc.) и обращение (5) компании Тесла Инк., в котором была подтверждена воля компании Тесла Инк. на выдачу письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в отношении услуг 36 класса МКТУ, перечень которых содержит уточнения, исключающие распространение исключительных прав на обозначение «TESLACARD» в сегменте рынка, связанного с системами накопления энергии или транспортными средствами, использующими только электродвигатель в качестве силовой (двигательной) установки, что также по мнению компании Тесла Инк. свидетельствует об отсутствии конкуренции между правообладателями на рынке услуг 36 класса МКТУ.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных знаков [1-5] возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное

противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в письме-согласии (2).

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.09.2023, отменить решение Роспатента от 19.05.2023, зарегистрировать товарный знак по заявке №2022714212.