




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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.02.2024, поданное Уил Прос, ЛЛК, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022726209, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака  « W H E E L S » по заявке №2022726209, поданной 22.04.2022, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 03.05.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. 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 товарными знаками  по

свидетельству №692258 с приоритетом от 01.03.2018 и «» по свидетельству №609026 с приоритетом от 30.10.2015, зарегистрированными на имя КейЭмСи ЧЕЙН ИНДАСТРИАЛ КО., ЛТД., № 41, Чун Шань Роуд, Синьхуа Дистрикт, Тайнань Сити, Тайвань, Китайская Республика, для товаров однородных товаров 12 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что для испрашиваемых товаров 12 класса МКТУ входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «wheels» (в переводе с английского – колёса, см. <https://www.multitran.com/>) не подлежит правовой охране на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заявитель не возражает относительно исключения из правовой охраны словесного элемента «wheels».

В возражении, поступившем 26.02.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 03.05.2023, отметив, что заявленное обозначения имеют существенные фонетические, графические и визуальные различия. Однородность товаров отсутствует ввиду различия сфер деятельности (правообладатель противопоставленных товарных знаков специализируется на производстве товаров велосипедной отрасли, тогда как компания заявителя специализируется на производстве дисков для пикапов и внедорожников).

В корреспонденции, поступившей 13.03.2024, заявитель сообщил о том, что им был подан иск в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков в связи с их неиспользованием на территории Российской Федерации (№СИП-494/2023).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.05.2023 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг.

Изучив материалы, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (22.04.2022) заявки №2022726209 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;


3) 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.

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 по заявке № 2022726209 представляет собой словесное обозначение , включающее элементы «KMC» и «WHEELS», размещенные на двух строках друг под другом. Словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита оригинальным и стандартным шрифтом, соответственно. При исполнении элемента «KMC» использован более крупный шрифт, чем шрифт, которым выполнено слово «WHEELS».

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для товаров 12 класса МКТУ «части/детали для транспортных средств, включенные в класс 12».

Словесный элемент «WHEELS» (переводится с английского языка как «колеса») является элементом, характеризующим товар с точки зрения его вида, то

есть относится к элементам, не обладающим различительной способностью согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил согласие и не возражает против включения данного элемента в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

Регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса препятствуют товарные знаки «» по свидетельству №692258 и «» по свидетельству №609026.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 03.05.2023.

Согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №692258 и №609026 на основании Решения Суда по интеллектуальным правам от 21.06.2024 по делу №СИП-494/2023 досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении всех товаров 12 класса МКТУ. Соответствующая запись внесена в Госреестр 18.07.2024, сведения опубликованы 18.08.2024.

Таким образом, противопоставление товарных знаков по свидетельствам №692258 и №609026 заявителем преодолено. Следовательно, товарный знак по заявке №2022726209 может быть зарегистрирован в объеме всего заявленного перечня товаров 12 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.02.2024, отменить решение Роспатента от 03.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022726209.