

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 18.08.2022 возражение Ситизен Токей Кабусики Кайся также торгующая как Ситизен Уотч Ко., Лтд. (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019750950, при этом установила следующее.

Обозначение «CITIZEN» по заявке №2019750950 с приоритетом от 27.07.2018, установленном по дате подачи первоначальной заявки, было подано на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 30.10.2021 об отказе в государственной регистрации принято на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано следующим.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «CITIZEN», зарегистрированными на имя СИТИЗЕН КАМЕРА (Эйч Кей) ЛИМИТЕД, Румз 1318-20, 13/Ф, Голливуд Плаза, 610 Натан Род, Монгкок, Коулун, Гонконг, по свидетельствам №№685412, 565704, 433392 [1-3] с более ранним приоритетом для однородных товаров 09 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы:

- между заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 685412, 565704 и 433392 [1-3] было заключено соглашение о предоставлении письма-согласия, о сосуществовании товарных знаков и урегулировании спора (далее - Соглашение). Копия Соглашения с заверенным переводом на русский язык приложена;

- в соответствии с Соглашением правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставил заявителю письмо-согласие на использование и регистрацию заявленного обозначения на территории Российской Федерации в отношении следующего сокращенного перечня товаров 09 класса (ограничивающая формулировка подчеркнута): переключатели электрические; инфракрасные передатчики; полупроводниковые чипы для регулирования и контроля освещения и устройства для регулирования освещения; диоды светоизлучающие [СИД]. Оригинал письма-согласия приложен;

- в письме-согласии правообладатель указал, что, по его твердому убеждению, использование и регистрация в качестве товарного знака в России заявленного обозначения в отношении указанных товаров не вызовет смешения товарных знаков на рынке и не будет являться причиной введения потребителей в заблуждение;

- с учетом мнения экспертизы относительно того, какие именно товары противопоставленных регистраций являются однородными заявленным, правообладатель товарных знаков [1-3] сократил перечни зарегистрированных товаров 09 класса МКТУ, а также 11 класса МКТУ, исключив и уточнив следующие товары, которые могли расцениваться как однородные заявленным товарам по рассматриваемой заявке: из перечня товаров противопоставленной регистрации № 685412 исключены следующие товары 09 класса: «приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; фотоэлементы с запирающим слоем», а товары 11 класса уточнены до (ограничивающая формулировка подчеркнута): «устройства для освещения, за исключением диодов светоизлучающих [СИД], нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции,

водораспределительные и санитарно-технические». Из перечня товаров противопоставленной регистрации № 565704 исключены следующие товары 09 класса: «приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством», а товары 11 класса уточнены до (ограничивающая формулировка подчеркнута): «устройства для освещения, за исключением диодов светоизлучающих [СИД], нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические». Из перечня товаров противопоставленной регистрации № 433392 исключены следующие товары 09 класса: «приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, регулирования или управления электричеством», а товары 11 класса уточнены до (ограничивающая формулировка подчеркнута): «устройства для освещения, за исключением диодов светоизлучающих [СИД], нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические»;

- поскольку заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются тождественными и с учетом того, что заявитель и правообладатель противопоставленных товарных знаков разграничили перечни товаров, оставив в них только неоднородные товары и услуги, то на основании абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация заявленного обозначения с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака допускается. Соответственно, регистрация заявленного обозначения с согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков не может привести к их смешению потребителями;

- представленные письмо-согласие, соглашение о предоставлении письма-согласия, о сосуществовании товарных знаков и урегулировании спора, а также разграничение перечней товаров и услуг заявителя и правообладателя товарных знаков [1-3] являются основанием для снятия противопоставлений указанных товарных знаков.

На основании изложенного в возражении выражена просьба отменить вынесенное решение об отказе и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019750950 для следующего сокращенного перечня заявленных товаров 09 класса МКТУ: «переключатели электрические; инфракрасные передатчики; полупроводниковые чипы для регулирования и контроля освещения и устройства для регулирования освещения; диоды светоизлучающие [СИД]».

Приложения:

- копия соглашения о предоставлении письма-согласия, о сосуществовании товарных знаков и урегулировании спора с заверенным переводом на русский язык на 16 л. [4];
- оригинал письма-согласия на 1 л. [5];
- ответ экспертизы от 11.10.2022 г. на 1 л.[6];
- публикации противопоставленных регистраций № 685412, № 565704, № 433392 на 6 л. [7].

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (27.07.2018) поступления первоначальной заявки №2018731811 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения по заявке №2019750950 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

В соответствии с абзацем 5 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 настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Заявленное обозначение по заявке №2019750950 представляет собой словесный товарный знак «CITIZEN», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно возражению регистрация товарного знака испрашивается для следующих товаров 09 класса МКТУ «переключатели электрические; инфракрасные передатчики; полупроводниковые чипы для регулирования и контроля освещения и устройства для регулирования освещения; диоды светоизлучающие [СИД]».

Основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет товарных знаков

«» [1-3], правовая охрана которым предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правомерно противопоставленные экспертизой товарные знаки не являются более препятствием для регистрации заявленного обозначения для вышеуказанных товаров, поскольку правообладателем этих знаков в соответствии с Соглашением [4] о сосуществовании товарных знаков и урегулировании спора было выражено согласие с регистрацией товарного знака по заявке №2019750950 на имя заявителя в отношении

испрашиваемых товаров, что подтверждается оригиналом письма-согласия [5], приложенного к материалам административного дела.

Указанный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков в гражданском обороте.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются графические отличия, обусловленные использованием в них разных шрифтовых и цветовых решений.

Кроме того, перечни противопоставленных регистраций было сокращены по заявлению правообладателя, о чем свидетельствует запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 26.07.2024 и публикация в официальном бюллетене №15.

В результате сокращения перечней товаров товарных знаков [1-3] из перечня 09 класса МКТУ исключены приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, регулирования или управления электричеством. Товар 11 класса МКТУ уточнен: устройства для освещения, за исключением диодов светоизлучающих [СИД], нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические, т.е. были исключены товары, однородные товарам 09 класса МКТУ «переключатели электрические; инфракрасные передатчики; полупроводниковые чипы для регулирования и контроля освещения и устройства для регулирования освещения; диоды светоизлучающие [СИД]», в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (письма-согласия, а также сокращения перечня товаров

противопоставленных регистраций) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.08.2022, отменить решение Роспатента от 30.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019750950.