

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 22.10.2020.

Данное возражение подано Обществом с ограниченной ответственностью «ФУДЖИ Элеватор РУС», г. Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019709729, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2019709729, поданной 06.03.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 07, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом принято решение от 22.06.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019709729 в отношении всех заявленных товаров и услуг 07, 35 классов МКТУ, содержащихся в перечне заявки, по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленного обозначения, входящее в состав заявленного обозначения слово «Elevator» («elevator» в переводе с английского языка – «лифт», «подъемник», «подъемный механизм», см.

<https://translate.yandex.ru/>) не обладает различительной способностью, указывает на вид и назначение заявленных товаров и услуг, в силу чего является неохраняемым на основании положения, предусмотренного пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое китайской компанией «Fuji Elevator Co., Ltd.»; «Fuji Elevator»; No.688, Lianxi Road, Lianshi Town, Nanxun, Huzhou, Zhejiang, China, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ (см. Интернет-ресурсы: [https://www.fujielevator.com.cn/?ctr=index](https://www.fujielevator.com.cn/?ctr=index;); <https://www.fujielevator-asia.com/>; https://ru.made-inchina.com/co_elevator/contact_info.html).

Учитывая изложенное, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя для товаров 07 класса МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, и, следовательно, обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров 07 класса МКТУ на основании положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с:

- со знаком «**FUJI YIDA**» (1) по международной регистрации №1309674 с приоритетом от 06.04.2016, зарегистрированным на имя компании «YIDA EXPRESS ELEVATOR CO., LTD», East of JiangJiang Yang Road, South of Lian Yi Road, Nanxun Economic Development Zone, Huzhou City 313009 Zhejiang, Китай, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ;

- со знаком «**FUJIHD**» (2) по международной регистрации №1342451 с приоритетом от 19.09.2016, зарегистрированным на имя компании «HENGDA FUJI ELEVATOR CO., LTD.», South of Renrui West Road, Nanxun Economic Development Zone, Huzhou 313009 Zhejiang, Китай, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ;



- с товарным знаком «» (3) по свидетельству №214425 с приоритетом от 09.11.1999, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «ФУДЖИФИЛЬМ-РО», 129085, Москва, ул. Б. Марьинская, 9, стр. 1, в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;



- с товарным знаком «» (4) по свидетельству №403226 с приоритетом от 21.11.2007, зарегистрированным на имя компании «Фудзи Эйр Тул Компани Лимитед», 1-14 Камидзи 2, Хигасинари-ку, Осака 537-0003, Япония, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ;



- с товарным знаком «» (5) по свидетельству №765773 с приоритетом от 28.12.2018, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «БГ ГРУПП», 443074, г. Самара, ул. Аэродромная, 72, ком. 63., в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- со знаками «» (6), «» (7) по международным регистрациям №1299835 с приоритетом от 02.06.2017; №1221092 с приоритетом от 11.11.2014, зарегистрированными на имя компании «FUJI ELECTRIC CO., LTD.», 1-1, Tanabeshinden, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi Kanagawa-ken 210-9530, Япония, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.10.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем были получены письма-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков (1), (2) на регистрацию заявленного обозначения, в связи с чем данные товарные знаки более не препятствуют регистрации заявленного обозначения в отношении заявленного перечня товаров 07 класса МКТУ;

- заявитель является аффилированным лицом с компанией «Fuji Elevator Co., Ltd.»; «Fuji Elevator»; No.688, Lianxi Road, Lianshi Town, Nanxun, Huzhou, Zhejiang, China» (<https://www.fujielevator.com.cn/?ctr=index>; https://ru.made-inchina.com/co_elevator/contact_info.html; <https://www.fujielevator-asia.com/>), и заявитель получил от данной компании письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, в связи с чем основания для отказа по пункту 3 статьи 1483 Кодекса могут быть сняты;

- заявитель считает, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (5-7);

- в связи с истечением срока действия исключительного права на противопоставленный товарный знак (3), данное противопоставление более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса;

- заявленные товары и услуги 07, 35 классов МКТУ не являются однородными товарам и услугам 07, 35 классов МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2019709729 в отношении заявленного перечня товаров и услуг 07, 35 классов МКТУ.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 22.01.2021, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 29.01.2021 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 22.10.2020 и оставлении в силе решения Роспатента от 22.06.2020.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2021 года по делу №СИП-421/2021 отменено решение Роспатента от 29 января 2021 года об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2019709729 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В решении Суда по интеллектуальным правам указано, что заявитель по заявке №2019709729 представил письменное согласие от правообладателя

противопоставленного товарного знака «» по свидетельству №765773

на регистрацию и использование обозначения «» в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «презентация лифтового оборудования на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение лифтового оборудования для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже лифтового оборудования; услуги розничной, оптовой продажи лифтового оборудования с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей лифтовым оборудованием]».

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 22.10.2020, в отношении услуг 35 класса МКТУ учетом соответствующего судебного акта.

Корреспонденцией, поступившей 14.02.2022, заявителем представлено ходатайство о сокращении перечня услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, путем уточнения формулировок услуг как относящихся только к сфере лифтового оборудования.

Оригинал письменного согласия от 08.10.2021 Общества с ограниченной ответственностью «БГ ГРУПП», являющегося правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №765773, представлен в материалы дела 28.02.2022.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2021 года по делу №СИП-421/2021 возражение было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 02.03.2022, с учетом установленного судом нового обстоятельства.

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

С учетом даты подачи (06.09.2019) заявки №2019709729 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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 ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 положениями пункта 44 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 «» является комбинированным. Состоит из изобразительного элемента в виде геометрической фигуры, под которым расположены словесные элементы «FUJI» и «ELEVATOR», выполненные заглавными буквами латинского алфавита в две строки. Обозначение выполнено в красном цвете. Регистрация заявленного обозначения испрашивалась в отношении товаров и услуг 07, 35 классов МКТУ.

Оспариваемым решением Роспатента от 22.06.2020 было установлено несоответствие заявленного обозначения пунктам 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. <https://translate.yandex.ru>, <https://dic.academic.ru>), словесный элемент «ELEVATOR», входящий в состав рассматриваемого обозначения, в переводе с английского языка на русский язык означает «лифт» - устройство для поднятия и опускания пассажиров и грузов с одного уровня на другой внутри или снаружи здания, в связи с чем данный словесный элемент является не охраняемым в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 07 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением лифтового оборудования, то есть всех товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения с учетом ходатайства от 14.02.2022.

Поскольку словесный элемент «ELEVATOR» не занимает в составе обозначения доминирующего положения, он может быть включен в состав товарного знака в качестве не охраняемого элемента. Данный вывод заявителем не оспаривался.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункту 3 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ в силу того, что оно воспроизводит обозначение, используемое китайской компанией "Fuji Elevator Co., Ltd."; «Fuji Elevator»; No.688, Lianxi Road, Lianshi Town, Nanxun, Huzhou, Zhejiang, China (См. Интернет-ресурсы: <https://www.fujielevator.com.cn/?ctr=index>; https://ru.made-inchina.com/co_elevator/contact_info.html; <https://www.fujielevator-asia.com/>), в отношении товаров, однородных заявленным, что может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Коллегия проанализировала ссылки на сайты, указанные в решении Роспатента, и установила следующее.

Ссылка https://ru.made-inchina.com/co_elevator/contact_info.html не активна, в связи с чем не может быть принята коллегией во внимание.

Информация на сайте <https://www.fujielevator-asia.com/> компании «FUJI ELEVATOR (ASIA)CO., LTD.» представлена на иностранном языке, в связи с чем коллегии не представляется возможным ознакомиться с информацией о деятельности компании и о производимых ею товарах.

При проведении поиска в сети Интернет выявлена страница <https://www.fujielevator.com.cn/?ctr=index>, на которой размещена информация о компании «Fuji Elevator Co., Ltd» - производителе лифтового оборудования.

Вместе с тем информация с данного сайта не является основанием для признания заявленного обозначения вводящим потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку заявителем было представлено письменное согласие от компании «Fuji Elevator Co., Ltd», подтверждающее взаимосвязь заявителя и указанного лица, которое не возражает относительно

регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ.

С учетом вышеуказанной информации, а также представленных документов, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение может быть признано соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы в отношении товаров и услуг 07, 35 классов МКТУ заявленному обозначению были противопоставлены товарные знаки

«FUJI YIDA» (1), «Fujihd» (2), «» (3), «» (4), «» (5),
« Fuji Electric» (6), «» (7).

При повторном рассмотрении возражения коллегией были приняты во внимание следующие обстоятельства.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2021 по делу № СИП-421/2021 признан правомерным вывод Роспатента о том, что обозначение

« FUJI ELEVATOR» по заявке № 2019709729 и противопоставленные товарные знаки

«» (4), « Fuji Electric» (6), «» (7) являются сходными, поскольку ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия (страница 25 судебного акта).

Также судом подтверждена близость товаров 07 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения (дорожки пешеходные движущиеся [тротуары]; подъемники [лифты]; эскалаторы; лифты пассажирские; лифты грузовые; траволаторы), и товаров 07 класса МКТУ «машины-орудия, механизированные инструменты; машины для автоматической подачи,

перемещения, закрепления и поддержки обрабатываемых деталей, изделий и заготовок в процессе операций сверления, бурения и машинной обработки», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (4), товаров 07 класса МКТУ ««погрузочно-разгрузочные машины и аппараты; двигатели переменного тока и двигатели постоянного тока, не включая двигатели для наземных транспортных средств, но включая «детали» для любых двигателей переменного тока и двигателей постоянного тока», в отношении которых действует правовая охрана товарных знаков (6), (7).

Таким образом, вывод Роспатента, относящийся к невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 07 класса МКТУ по причине несоответствия пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, несмотря на представленные согласия от правообладателей противопоставленных регистраций (1), (2), признаны правомерными и не нуждаются в переоценке.

Что касается оценки соответствия заявленного обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ, то препятствующими в данной части являлись товарные знаки (3) и (5).

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (3) и (5) основано на фонетическом сходстве словесных элементов «FUJI» и «FUJI», «ФУДЖИ», являющихся основными в каждом из знаков.

Однако, правовая охрана противопоставленного товарного знака (3) прекращена (23.03.2020) в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак. На дату рассмотрения возражения истек также льготный шестимесячный срок, предусмотренный статьей 1491 Кодекса. Запись о прекращении правовой охраны товарного знака (3) внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.09.2020 (бюллетень № 18/2020). Данное обстоятельство позволяет снять противопоставление товарного знака (3) в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В то же время правообладателем противопоставленного товарного знака (5) представлено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве

товарного знака по заявке №2019709729 на имя заявителя в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения в заблуждение возникает в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.



Так, заявленное обозначение «

знак «» (5) не тождественны, имеют отдельные визуальные и фонетические различия, при этом противопоставленный товарный знак (5), зарегистрированный в отношении товаров 29 и услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ, не является коллективным или общеизвестным товарным знаком, кроме того, коллегия не имеет сведений о широкой известности данного знака.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии

введения потребителя в заблуждение, позволяет снять противопоставление товарного знака (5) в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ.

Следовательно, заявителем преодолены обстоятельства, послужившие



основанием для отказа в регистрации обозначения «» в качестве товарного знака в отношении сокращенного перечня услуг 35 класса МКТУ, что является основанием для отмены решения Роспатента от 22.06.2020.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.10.2020, отменить решение Роспатента от 22.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019709729.