

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 30.04.2019, поданное компанией Miele & Cie. KG, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.01.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1357692, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1357692 с конвенционным приоритетом от 18.10.2016, произведенной Международным Бюро ВОИС 15.03.2017 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1357692 представляет собой словесное обозначение «**Dialog oven**», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 11.01.2019 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1357692.

Основанием для принятия этого решения явился предварительный отказ, мотивированный несоответствием знака по международной регистрации №1357692 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1357692 послужило его сходство до степени смешения со знаком «DIALOG» международной регистрации №635185,

которому была ранее предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ. Кроме того, было отмечено, что словесный элемент «oven» в отношении товаров 11 класса МКТУ является неохраняемым элементом, поскольку не обладает различительной способностью в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.04.2019, указано, что заявитель согласен с исключением из правовой охраны словесного элемента «oven».

Кроме того, заявитель указал, что правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №635185 предоставил заявителю письменное безотзывное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1357692 в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1357692 в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ.

На заседании коллегии, которое состоялось 29.07.2019, был представлен оригинал письма – согласия правообладателя противопоставленного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (18.10.2016) международной регистрации №1357692 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил элементы, указанные в пункте 34 Правил, могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым

(фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, 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, 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).

Знак по международной регистрации №1357692, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «**Dialog oven**», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ «Cooking appliances, namely electric and gas ovens, convection ovens, speed ovens, cooking ranges, microwave ovens, steam ovens; vacuum furnaces, namely vacuum devices for household, vacuum chamber machines; replacement parts for the aforesaid goods».

Заявитель выразил согласие с признанием словесного элемента «oven» (печь, духовка) неохраняемым в составе знака, на основании пункта 1 статьи 1483, как не обладающего различительной способностью и указывающего на вид товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №635185 представляет собой словесное обозначение «DIALOG», выполненное заглавными

буквами латинского алфавита. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 11 класса МКТУ «Appareils électriques de cuisson des aliments, à savoir fours, fours à micro-ondes, rôtissoires, tourne-broche, grille-viande, grille-pain, gaufriers, friteuses, réchauds, chauffe-plats, chauffe-biberons, poêles électriques, marmites électriques, cuiseurs à crêpes, cuiseurs à oeufs et machines électriques de préparations d'infusions, en particulier cafetières électriques; appareils de préparation des yaourts et entremets; cuiseurs à pression».

Сходство знаков установлено на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «DIALOG», а также однородности товаров 11 класса МКТУ, относящихся к одной родовой и видовой группе товаров для приготовления и обработки пищевых продуктов.

Вместе с тем, заявитель получил от правообладателя противопоставленного знака (компании «SEB S.A., Франция») письменное безотзывное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1357692 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют визуальные и фонетические различия, обусловленные присутствием дополнительного словесного элемента «oven», обуславливающего различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем, предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1357692 на территории Российской Федерации не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, отсутствуют препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1357692.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.04.2019, отменить решение Роспатента от 11.01.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1357692 с исключением из правовой охраны словесного элемента «oven».