

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 03.05.2018, поданное компанией Штиль ГмбХ, Германия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016734190, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016734190 было подано 15.09.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 12 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**EASY move**», выполненное буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016734190 было принято 01.03.2018 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 09 класса МКТУ.

В отношении другой части товаров 09 и товаров 12 класса МКТУ заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «EASYMOVE» по свидетельству №352441, зарегистрированному с более ранним

приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 09, 12 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 03.05.2018 поступило возражение, в котором заявитель указал, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак обладают визуальными различиями, обусловленными выполнением заявленного обозначения в два слова, с использованием во втором словесном элементе строчных букв, в отличие от противопоставленного товарного знака, выполненного в одно слово заглавными буквами.

Заявитель обращает внимание, что заявленные товары имеют узкоспециализированное назначение и, соответственно, имеют специализированные каналы реализации, предназначенные для ограниченного круга квалифицированных специалистов в области транспортного, складского оборудования и логистического бизнеса, которым, как правило, хорошо известны производители продукции соответствующей отрасли.

Сферой деятельности правообладателя противопоставленного знака является реализация и аренда автомобилей различных марок, в том числе автомобилей с пробегом.

С учетом того, что заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляют свою деятельность в различных сферах, потребитель не будет введен в заблуждение относительно производителя товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака.

С указанными обстоятельствами выразил согласие правообладатель противопоставленного товарного знака, который предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016734190 в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложен оригинал письма-согласия с переводом-аннотацией на русский язык.

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

С учетом даты поступления (15.09.2016) заявки №2016734190 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 46 Правил 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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**EASY move**», выполненное буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующих товаров:

09 - устройства контроля/управления и устройства автоматического контроля/управления для промышленных грузовиков, средств наземного транспорта, в особенности для вилочных погрузчиков, штабелеров, автопогрузчиков для работы в узком пространстве, тележек с поддоном, тележек для перевозки грузов на поддонах, вилочных тележек, стеллажных кранов-штабелеров, стеллажных штабелеров, тракторов-тягачей, буксировщиков и подъемников-загрузчиков/комплектовщиков заказов, грузовых автомобилей малой грузоподъемности, пикапов и приводов для них; устройства ввода данных для устройств контроля/управления для промышленных грузовиков, средств наземного транспорта, в особенности для вилочных погрузчиков, штабелеров, автопогрузчиков для работы в узком пространстве, тележек с поддоном, тележек для перевозки грузов на поддонах, вилочных тележек, стеллажных кранов-штабелеров, стеллажных штабелеров, тракторов-тягачей, буксировщиков и подъемников-загрузчиков/комплектовщиков заказов, грузовых автомобилей малой грузоподъемности, пикапов и приводов для них; джойстики, ручки управления и управляющие устройства для промышленных грузовиков, средств наземного транспорта, в особенности для вилочных погрузчиков, штабелеров, автопогрузчиков для работы в узком пространстве, тележек с поддоном, тележек для перевозки грузов на поддонах, вилочных тележек, стеллажных кранов-штабелеров, стеллажных штабелеров, тракторов-тягачей, буксировщиков и подъемников-загрузчиков/комплектовщиков заказов, грузовых автомобилей малой грузоподъемности, пикапов и приводов для них.

12 - колеса рулевые и устройства для управления, рулевые механизмы, рулевые приводы для промышленных грузовиков, средств наземного транспорта, в особенности для вилочных погрузчиков, штабелеров, автопогрузчиков для работы в узком пространстве, тележек с поддоном, тележек для перевозки грузов на поддонах, вилочных тележек, стеллажных кранов-штабелеров, стеллажных штабелеров, тракторов-тягачей, буксировщиков и подъемников-загрузчиков/сборщиков заказов, грузовых автомобилей малой грузоподъемности, пикапов; элементы управления для ручного управления движением промышленных грузовиков, средств наземного транспорта, в особенности для торможения и/или ускорения промышленных грузовиков, средств наземного транспорта.

Противопоставленный знак по свидетельству №352441 представляет собой словесное обозначение «EASYMOVE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров:

09 класса МКТУ - магнитные носители данных, торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой, оборудование для обработки данных и компьютеры, видеомагнитофоны и видеоэкраны; видеотелефоны, камеры, магнитные карты.

12 класса МКТУ - транспортные средства и аппараты для перемещения по земле.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком было установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «EASY move» и «EASYMOVE», обусловленного наличием совпадающих букв и звуков, расположенных в одинаковой последовательности, а также однородности товаров 09 и 12 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак и испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2016734190.

Вместе с тем, из материалов, представленных заявителем, следует, что товары, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, имеют узкоспециализированное назначение в области транспортного, складского оборудования и логистики, имеют специализированные каналы реализации, предназначенные для ограниченного круга квалифицированных специалистов, которым хорошо известны производители данной продукции.

Сферы деятельности правообладателя противопоставленного знака – компании САГ ГЕСТ-Солусойнш Аутомовел Глобайш, Португалия (реализация и аренда автомобилей) и заявителя (производство транспортного, складского оборудования) различны, при этом правообладатель противопоставленного товарного знака не относится к компании, обладающей известностью на территории Российской Федерации.

Поскольку заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляют деятельность в разных сферах и для разного круга потребителей, смешение сравниваемых обозначений, и, следовательно, введение в заблуждение потребителей, представляется минимальным.

Представленное письмо-согласие подтверждает отсутствие столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, поскольку графические различия, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, противопоставленный товарный знак не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.05.2018, изменить решение Роспатента от 01.03.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016734190.