


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.10.2018, поданное Кох Индастриз, Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2016724815, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016724815, поданной 08.07.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении товаров 01, 07, 09, 11 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В качестве товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2016724815 заявлено комбинированное обозначение «  », включающее изобразительный элемент и словесный элемент «КОСН», выполненный справа от изобразительного элемента заглавными буквами латинского алфавита.


Роспатентом 22.12.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016724815 в отношении части товаров 01, 07, 09 и 11

классов МКТУ. В отношении иных товаров 01, 07, 09 и 11 классов МКТУ в регистрации обозначения по заявке № 2016724815 было отказано ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение является сходным до степени смешения:

KOCH

- с товарным знаком « **KOCH** » по свидетельству № 461141 (приоритет от 07.05.2010), зарегистрированным на имя «ЭФ-ЭЛ-СМИДТ А/С», Дания, в отношении товаров 07 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 07 класса МКТУ;





- со знаком «  » по международной регистрации № 1305333 (приоритет от 28.07.2015), зарегистрированным на имя «Dolf M. Koch h.o.d.n. Kooch Guitar Electronics», в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ;



Koch

- со знаком « **Koch** » по международной регистрации № 979718 (приоритет от 16.09.2008), зарегистрированным на имя «МН Power Systems Europe Service GmbH», Германия, зарегистрированным в отношении товаров 11 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 11 класса МКТУ;



- с товарными знаками «  », « **Kodak** », «  » по свидетельствам №№ 138654, 139358, 139357 (приоритет от 19.10.1993), зарегистрированными на имя «Истман Кодак Компани», Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 01 и 09 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01 и 09 классов МКТУ;



- со знаками «  » и «  » по международным регистрациям №№ 575862 и 575861 (приоритет от 14.03.1991), зарегистрированными на имя «KODAK (societe par actions simplifiee fransaise)», Франция, в отношении товаров 01 и 09 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01 и 09 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.10.2018 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- в результате переговоров с владельцами противопоставленных товарных знаков все четыре компании выдали письма-согласия заявителю;

- оригиналы писем-согласий от «Истман Кодак Компани» и «KODAK (société par actions simplifie française)» находятся в материалах заявки № 2016724814;

- ранее заявитель согласился с удалением из заявленного перечня части товаров 11 класса МКТУ в связи с противопоставлением знака по международной регистрации № 979718;

- письма-согласия компаний «Истман Кодак Компани» и «KODAK (société par actions simplifie française)» предоставлены в отношении части заявленных товаров;

- по мнению правообладателей противопоставленных товарных знаков, все товарные знаки могут сосуществовать без ущерба для интересов потребителей, так как сферы деятельности компаний разные

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента по заявке № 2016724815 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 01 класса МКТУ (за исключением «*химические вещества и химическая продукция*»), товаров 07 класса МКТУ, товаров 09 класса МКТУ (за исключением «*приборы и инструменты фотографические, кинематографические, оптические; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; компакт-*

диски, dvd и другие цифровые носители информации») и товаров 11 класса МКТУ согласно прилагаемым письмам-согласиям.

С возражением представлены следующие материалы:

- (1) копия решения Роспатента от 22.12.2017 по заявке № 2016724815;
- (2) оригинал письменного согласия «ЭФ-ЭЛ-СМИДТ А/С», Дания, от 09.08.2018 на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ, с переводом на русский язык;
- (3) копия письма-согласия «Dolf M. Koch h.o.d.n. Koch Guitar Electronics», Нидерланды, от 19.10.2018 на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, с переводом на русский язык;
- (4) копия письма-согласия «Истман Кодак Компани», Соединенные Штаты Америки, от 14.04.2018 на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении товаров 01, 07, 09 и 11 классов МКТУ, с переводом на русский язык;
- (5) копия письма-согласия «KODAK (société par actions simplifiée française)», Франция, от 17.04.2018 на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении товаров 01, 07, 09 и 11 классов МКТУ, с переводом на русский язык.

Корреспонденцией, поступившей 16.11.2018, заявителем дополнительно приобщены следующие материалы:

- (6) оригинал письма-согласия «Dolf M. Koch h.o.d.n. Koch Guitar Electronics», Нидерланды (3).

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 10.01.2019, дополнительно приобщены следующие материалы:

- (7) ходатайство о сокращении перечня товаров, в отношении которых оспаривается решение Роспатента от 22.12.2017.

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

С учетом даты (08.07.2016) подачи заявки № 2016724815 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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.

В соответствии с абзацем пятым 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 подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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


При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2016724815 заявлено комбинированное обозначение «  », включающее изобразительный элемент и словесный элемент «КОСН», выполненный справа от изобразительного элемента заглавными буквами латинского алфавита.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 01, 07, 09 и 11 классов МКТУ.

Оспариваемое решение основано на выводе о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 01 класса МКТУ – *«клетки для научных лабораторных исследований; реактивы в виде нуклеиновых кислот и белков для научных, промышленных исследований; химические вещества и химическая продукция»*, товаров 07 класса МКТУ – *«машины и станки; соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, кроме орудий с ручным управлением; детали машин для химической обработки, а именно внутренние элементы*

ректификационных колонн, включая тарелки, опорные пластины или корпусные детали из металла, пластмассы или керамики для использования в качестве заливных горловин (воронок) в колоннах или башнях во время химических или физических процессов; распылительные сушилки и детали для них, включенные в 07 класс», товаров 09 класса МКТУ – «электрические, электронные и оптоволоконные межкомпонентные соединения; приборы и инструменты фотографические, кинематографические, оптические, приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие цифровые носители информации; оборудование для обработки информации, компьютеры; программное обеспечение» и товаров 11 класса МКТУ – «устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические».

Согласно доводам возражения и ходатайству (7) заявитель не оспаривает решение Роспатента в части отказа в регистрации товарного знака

« **КОСН** » для товаров 11 класса МКТУ – «устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические».

Регистрации заявленного обозначения в отношении названных товаров 09 класса МКТУ препятствуют следующие товарные знаки:





- «  » по международной регистрации № 1305333;



- «  », «  », «  » по свидетельствам №№ 138654,

139358, 139357;




- «  » и «  » по международным регистрациям №№ 575862 и 575861.

Вместе с тем правообладатели указанных товарных знаков предоставили заявителю письменные согласия на регистрацию заявленного обозначения.

Так, правообладатель знака по международной регистрации № 1305333 – Dolf M. Koch h.o.d.n. Koch Guitar Electronics, Нидерланды, предоставил согласие (3), в котором приведен весь перечень заявленных товаров 09 класса МКТУ. Указанная компания осуществляет деятельность по выпуску гитарных усилителей, в отличие от заявителя, осуществляющего деятельность по химическому производству, торговле, переработке нефтепродуктов, пластмасс, искусственных волокон. Кроме

того, заявленное обозначение «  » и товарный знак

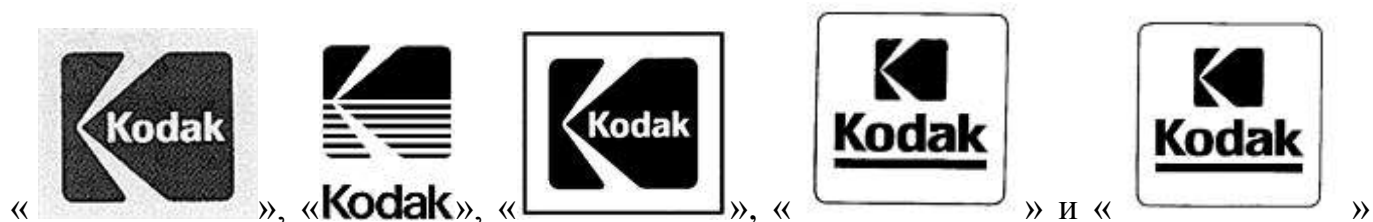


«  » имеют ряд отличий, которые, в совокупности с разной сферой применения обозначений, не приводят к выводу о возможности введения потребителей в заблуждение. Изложенное позволяет учесть согласие (3) правообладателя знака по международной регистрации № 1305333.

Правообладатели товарных знаков по свидетельствам №№ 138654, 139358, 139357 и знаков по международным регистрациям №№ 575862 и 575861 – компании «Истман Кодак Компани», Соединенные Штаты Америки, и «KODAK (societe par actions simplifiee fransaise)», Франция, также предоставили заявителю согласие на регистрацию заявленного обозначения (3), (4). Оригиналы писем-согласий (4) и (5) находятся в материалах заявки № 2016724814. Согласно указанным письмам (4) и (5) правообладатели упомянутых противопоставленных товарных знаков не возражают против регистрации заявленного обозначения на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, за исключением товаров «приборы и инструменты фотографические, кинематографические, оптические; аппаратура

для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие цифровые носители информации» (перечни писем (4) и (5) идентичны). Деятельность правообладателей «Истман Кодак Компани», Соединенные Штаты Америки, и «KODAK (societe par actions simplifiee fransaise)», Франция, связана с производством фотоматериалов, оборудования, расходных материалов и программного обеспечения для офсетной, цифровой и функциональной печати, а также с фотографической деятельностью, что является собой иные сферы деятельности в сравнение с деятельностью заявителя.

Кроме того, заявленное обозначение « **KOCH** » и товарные знаки



имеют существенные отличия, в том числе, выраженные в различных доминирующих элементах обозначений, что позволяет учесть согласия (4) и (5) правообладателей указанных товарных знаков ввиду отсутствия оснований для вывода о вероятности введения в заблуждение потребителей.

Регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров 07 класса

МКТУ препятствует товарный знак « **KOCH** » по свидетельству № 461141, владелец которого также представил заявителю согласие (2) на регистрацию заявленного обозначения. Согласно представленному документу (2) правообладатель не возражает против регистрации обозначения по заявке № 2016724815 на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ, являющихся однородными товарам 07 класса МКТУ противопоставленной регистрации № 461141 согласно решению Роспатента от 22.12.2017. Правообладатель противопоставленного товарного знака № 461141 занимается разработкой технологий и производством оборудования для горнодобывающей, обогатительной и цементной промышленности, что не пересекается с деятельностью заявителя (химическое производство, торговля, переработка нефтепродуктов, пластмасс,




искусственных волокон). Таким образом, коллегия считает возможным учесть представленное согласие (2) и предоставить правовую охрану заявленному обозначению (помимо принятой в решении Роспатента части) в отношении товаров 07 класса МКТУ – *«машины и станки; соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, кроме орудий с ручным управлением; детали машин для химической обработки, а именно внутренние элементы ректификационных колонн, включая тарелки, опорные пластины или корпусные детали из металла, пластмассы или керамики для использования в качестве заливных горловин (воронки) в колоннах или башнях во время химических или физических процессов; распылительные сушилки и детали для них, включенные в 07 класс».*

Регистрации заявленного обозначения в отношении перечисленных выше



товаров 01 класса МКТУ препятствуют товарные знаки «», «Kodak»,



«», «» и «» по свидетельствам №№ 138654, 139358, 139357 и по международным регистрациям №№ 575862 и 575861, принадлежащие «Истман Кодак Компани», Соединенные Штаты Америки, и «KODAK (societe par actions simplifíee fransaise)», Франция.

Согласно указанным письмам (4) и (5) правообладатели упомянутых противопоставленных товарных знаков не возражают против регистрации заявленного обозначения на имя заявителя в отношении товаров 01 класса МКТУ, за исключением товаров *«химические вещества и химическая продукция»* (перечни писем (4) и (5) идентичны). При этом, как указано ранее, заявитель и правообладатели указанных противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 138654, 139358, 139357 и по международным регистрациям №№ 575862 и 575861 осуществляют деятельность в разных областях. Таким

образом, коллегия не усматривает оснований для введения потребителей в заблуждение и считает возможным зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 01 класса МКТУ, за исключением товаров *«химические вещества и химическая продукция»*.

Таким образом, препятствия для регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ и части заявленных товаров 01, 09 классов МКТУ заявителем преодолены.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.10.2018, изменить решение Роспатента от 22.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016724815.