

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 25.10.2019, поданное ТиЭйчАй ФЭКТОРИ, сосьете аноним, Брюссель, Бельгия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 28.06.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018707997, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **ТАЛИС** » по заявке № 2018707997 подано 01.03.2018 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ.

Роспатентом 28.06.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018707997 в отношении всех услуг 39 класса МКТУ. В отношении услуг 35 класса МКТУ выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное несоответствие обусловлено его сходством до степени смешения со знаком «TALIS» по международной регистрации № 1102999 с конвенционным приоритетом от 22.10.2010, правовая охрана которому на территории Российской Федерации

предоставлена на имя Erhard GmbH & Co. KG., в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем 25.10.2019 возражении заявитель сообщает, что им были проведены переговоры с компанией Erhard GmbH & Co. KG, в результате которых последней предоставлено письмо о согласии на регистрацию и использование заявителем обозначения «ТАЛИС» в отношении всех заявленных услуг 35 и 39 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 28.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018707997 в отношении всех услуг, указанных в перечне заявки.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем приложены следующие материалы:

- (1) – копия решения Роспатента от 28.06.2019 г;
- (2) – оригинал письма о согласии.

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

С учетом даты (01.03.2018) поступления заявки №2018707997 на регистрацию товарного знака 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.

В соответствии с пунктом 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются 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.

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 пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

При рассмотрении письма-согласия проверяется наличие в нем следующих сведений:

- 1) о лице, дающем согласие, которые позволяют его идентифицировать в качестве правообладателя ранее зарегистрированного сходного товарного знака (для юридических лиц – наименование, место нахождения, для индивидуальных

предпринимателей – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства);

2) о лице, которому выдается письмо-согласие, которые позволяют его идентифицировать в качестве заявителя по заявке (для юридических лиц – наименование, место нахождения, для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства);

3) согласие на регистрацию заявленного обозначения с приведением регистрационного номера заявки, если он присвоен, и описания заявленного обозначения, в отношении которого выдается письмо-согласие с воспроизведением обозначения;

4) конкретный перечень товаров, в отношении которых правообладатель не возражает против регистрации сходного товарного знака;

5) дата составления письма-согласия и подпись уполномоченного лица.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2018707997 заявлено

словесное обозначение « **ТАЛИС** », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак «TALIS» по международной регистрации №1102999 с конвенционным приоритетом от 22.10.2010, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ «*Retail services in relation to common metals and their alloys, metal building materials, transportable buildings of metal, non-electric cables and wires of common metal, ironmongery, small items of metal hardware, pipes and tubes of metal, safes, goods of common metal, valves of metal and components, parts and accessories therefor, pipe hangers of metal, metal pipe products and accessories therefor, pipeline components of metal, metallic pipe fittings, junctions of metal for pipes, pipe muffs of metal, linings for pipes of metal, gate penstocks of metal, weirs of metal, gate valves caps of metal, headstocks of metal, foot mountings and foundation parts of metal, oil-hydraulic damper devices of metal, bypasses of metal, square caps and sleeves of metal, shank bushings and*

extensions of metal, flanges of metal, fittings of metal, water pipes of metal, machines and machine tools, motors and engines, machine coupling and transmission components, agricultural implements other than hand-operated, valves (parts of machines) and components, parts and accessories therefor, pumps, water turbines, water heaters (parts of machines), scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, pressure indicator plugs for valves, indicator mechanisms and protection screens for flow media, including water, waste water, vapour, gas, air, oil, acids, lyes and media containing solid matter, automatic valves and components, parts and accessories therefor, hydrants, plastics in extruded form for use in manufacture, packing, stopping and insulating materials, flexible pipes, not of metal, junctions for pipes, not of metal, pipe muffs, not of metal, fittings, flanges and shaped parts, all of plastic, oil-hydraulic damping devices of plastic, square caps, sleeves, shank bushings and extensions, all of plastic, building materials (non-metallic), non-metallic rigid pipes for building, non-metallic transportable buildings, clack valves, not of metal or plastic, penstock pipes, not of metal, water pipes, not of metal; all the aforesaid goods other than for sanitary purposes; advertising; business management services; business administration; all the aforesaid services other than for sanitary purposes (Розничные услуги в отношении обычных металлов и их сплавов, металлических строительных материалов, передвижных конструкций, неэлектрических кабелей и проводов из металла, скобяных изделий, мелких изделий из метизов, труб и труб из металла, сейфов, товаров из общего металла, арматура из металла и комплектующих, детали и принадлежности для них, трубные вешалки из металла, изделия из металлической трубы и принадлежности для них, детали трубопроводов из металла, металлическая арматура для труб, соединения из металла для труб, муфты для труб из металла, прокладки для труб из металла, металлические заглушки, металлические перегородки, металлические заглушки, металлические опоры, опоры для ног и металлические опоры, металлические демпфирующие гидравлические устройства, металлические шунты, квадратные заглушки и рукава из металла, втулки и удлинители хвостовиков из металла, металлические фланцы,

металлические фитинги, металлические водопроводные трубы, станки, двигатели, компоненты для сцепления и передачи машин, сельскохозяйственные орудия труда, кроме ручного, клапаны (детали машин) и компоненты, детали и принадлежности для них, насосы, водяные турбины, водонагреватели (детали машин), научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, взвешивающие, измерительные, сигнализирующие, проверяющие (надзор) , спасательные и обучающие приборы и инструменты, индикаторные заглушки для клапанов, индикаторные механизмы и защитные экраны для проточной среды, включая воду, сточные воды, пары, газ, воздух, масло, кислоты, щелочи и среды, содержащие твердые вещества, автоматические клапаны и компоненты, детали и принадлежности для них, гидранты, пластмассы в экструдированной форме для использования в производстве, упаковочные, укупорочные и изоляционные материалы, гибкие трубы не из металла, соединения для труб не из металла, муфты для труб, не из металла, фитинги , фланцы и фасонные части, все из пластика, маслогидравлические демпфирующие устройства из пластика, квадратные колпачки, рукава, втулки и удлинители хвостовика, все из пластика, строительные материалы (неметаллические), неметаллические жесткие трубы для строительных неметаллических транспортабельных зданий, запорных клапанов, не из металла или пластика, труб из заглушек, не из металла, водопроводных труб, не из металла; все вышеуказанные товары, кроме как для санитарных целей; реклама; услуги по управлению бизнесом; управление бизнесом; все вышеперечисленные услуги, кроме как для санитарных целей)».

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 28.06.2019.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака, в котором выражено согласие на использование и регистрацию товарного знака по заявке №2018707997 в отношении всех услуг 35, 39 классов МКТУ.

При определении возможности принятия во внимание данного письма-согласия, ввиду отсутствия вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия учитывает следующие сведения.

Заявитель – бельгийская компания, специализирующаяся на организации перевозок, услугах доставки, упаковки, хранения.

В свою очередь, правообладатель противопоставленного товарного знака является одним из наиболее крупных мировых производителей водопроводных клапанов - <https://www.talis-group.com/ru/brendy/erhard.html>. То есть знаки используются в различных сегментах рынка.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными («ТАЛИС» и «TALIS» не являются идентичными), отличаются по общему зрительному впечатлению при отсутствии лексических значений.

Противопоставленные товарные знаки не являются широко известными или коллективными.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1102999, при отсутствии возможности введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018707997 в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35 класса, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.10.2019, изменить решение Роспатента от 28.06.2019, зарегистрировать товарный знак по заявке №2018707997.