


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 28.08.2018, поданное компанией «ОС Oerlikon Corporation AG», Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1326289, при этом установлено следующее.


Международная регистрация знака «**oerlikon**» с конвенционным приоритетом от 24.11.2015 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1326289 на имя заявителя в отношении товаров 01, 06, 40 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 08.05.2018 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1326289 в отношении товаров и услуг 01, 06, 40 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1326289 сходен до степени смешения до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц знаками:

- «» по свидетельству №351471 (1) с приоритетом от 06.04.2006, в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ;


- «» по международной регистрации №965695 (2) с конвенционным приоритетом от 12.01.2007, в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ;

- «» по международной регистрации №961964 (3) с конвенционным приоритетом от 08.02.2007, в отношении однородных товаров 01, 06 классов МКТУ;


- «Oerlikon Solutions» по международной регистрации №650656 (4) с конвенционным приоритетом от 09.02.2007, в отношении однородных товаров и услуг 01, 40 классов МКТУ;

- «Oerlikon Space» по международной регистрации №949830 (5) с конвенционным приоритетом от 09.02.2007, в отношении однородных товаров и услуг 01, 06, 40 классов МКТУ;

- «Oerlikon» по международной регистрации №940898 (6) с конвенционным приоритетом от 09.02.2007, в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ;

- «» по международной регистрации №916992 (7) с конвенционным приоритетом от 12.05.2006, в отношении однородных услуг 40 класса МКТУ;

- «Oerlikon» по международной регистрации №961991 (8) с приоритетом от 11.10.2006, в отношении однородных услуг 40 класса МКТУ;

- «» по международной регистрации №515159 (9) с приоритетом от 11.03.1987, в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.08.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- 21.06.2018 МБ ВОИС внесена запись о смене владельца международной регистрации № 1326289 на ОС Oerlikon Corporation AG, Pfaffikon, ChurerstraBe 120, CH-8808 Pfaffikon SZ на территории Российской Федерации, вследствие чего, международному знаку был присвоен номер №1326289К;

- таким образом, заявитель по международной регистрации №1326289К и правообладатель противопоставленных товарных знаков (2-8) является одним и тем же лицом, что позволяет снять указанные противопоставления;

- заявитель ограничил перечень заявленных товаров 06 класса МКТУ, исключив из него формулировку «solid coating materials in the form of wires or panels» (материалы сплошного покрытия в виде проводов или панелей), в связи с чем заявленные товары 06 класса МКТУ не могут быть признаны однородными товарам 06 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных знаках (1, 9);

- ОС Oerlikon Corporation AG - известная во всем мире компания, которая является поставщиком инновационных промышленных исследований и решений более 70 лет. Сегодня компания имеет пять основных подразделений: текстильный сегмент, технологии нанесения покрытий, приводные системы, вакуумные технологии и прогрессивные технологии;

- согласно общедоступной информации, полученной из сети Интернет, правообладатель противопоставленных знаков (1, 9) разрабатывает, производит, продает сварочные и режущие изделия, а также оказывает услуги для профессиональных пользователей;

- сравниваемые товары 06 класса МКТУ имеют разное функциональное назначение, цель применения, а также их потребительские свойства абсолютно разные, следовательно, они не являются однородными;

- на имя заявителя предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «Oerlikon» по международной регистрации №1321067J в отношении товаров 06 класса МКТУ, которые являются тождественными заявленным товарам 06 класса МКТУ, приведенным в перечне рассматриваемой международной регистрации, следовательно, экспертиза сочла сравниваемые товары неоднородными.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1326289К в отношении всех заявленных товаров и услуг 01 и 40 классов МКТУ, товаров 06 класса МКТУ «Powders of metal, alloys of metal and dispersions for generative manufacture of parts, prototypes, models, moulds and tools and other kinds of three-dimensional objects, in particular by means of laser sintering, laser melting, electron beam sintering and electron beam melting; coating materials of metal, alloys of metal and dispersions, and layers and layer sequences consisting thereof, in particular surface layers on workpieces, tools and parts of machines; coating materials of metal, namely pure metal coating powder, alloyed coating powder, coating powder mixtures, solid coating materials, consisting of pure metal or metal alloys».

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом конвенционного приоритета (24.11.2015) знака по международной регистрации №1326289 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 июля 2015 г. N 482 (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 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 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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.


Знак по международной регистрации №1326289 представляет собой комбинированное обозначение «**oerlikon**», содержащее словесный элемент «oerlikon», выполненный буквами латинского алфавита в красном цвете в оригинальной графической манере. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении вышеприведенного перечня товаров и услуг.


В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса экспертизой противопоставлена серия знаков: «**oerlikon**» (2), «**oerlikon** solar» (3), «Oerlikon Solutions» (4), ««Oerlikon Space»» (5), «Oerlikon» (6), «**oerlikon**» (7), «Oerlikon» (8), объединенных общим элементом «Oerlikon», который является фонетически тождественным элементу «oerlikon» знака по международной регистрации №1326289. Правовая охрана указанным знакам предоставлена на территории

Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров и услуг 01, 06, 40 классов МКТУ.

Вместе с тем, согласно записи, внесенной в реестр МБ ВОИС 21.06.2018, владельцем международной регистрации №1326289 на территории Российской Федерации, стала компания «ОС Oerlikon Corporation AG», в связи с чем изменился номер международной регистрации на №1326289К.

Таким образом, заявителем международной регистрации №1326289К и правообладателем противопоставленных знаков (2-8) является одно и те же юридическое лицо. В этой связи основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1326289К требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой комбинированное обозначение «», включающее в свой состав словесный элемент «OERLIKON», выполненный заглавными буквами латинского алфавита розовым цветом, над которым правее размещен изобразительный элемент в виде хаотично расположенных квадратиков разного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Противопоставленный знак (9) представляет собой комбинированное обозначение «», состоит из словесного элемента «OERLIKON», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, заключенного в прямоугольную рамку. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 06 класса МКТУ.

«Основным» элементом в противопоставленных знаках (1, 9) является словесный элемент «OERLIKON», поскольку непосредственно в нем заложено индивидуализирующее начало, позволяющее выделить товар по принадлежности его конкретному производителю среди аналогичных товаров других производителей.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №1326289К и противопоставленных знаков (1, 9) показал, что они являются сходными, ввиду фонетического тождества словесных элементов «OERLIKON» и графического их сходства.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых знаков, что заявителем не оспаривается.

Что касается однородности товаров, приведенных в перечнях сопоставляемых обозначений, коллегией установлено следующее.

Правовая охрана знаку по международной регистрации №1326289К испрашивается в отношении товаров 06 классов «Powders of metal, alloys of metal and dispersions for generative manufacture of parts, prototypes, models, moulds and tools and other kinds of three-dimensional objects, in particular by means of laser sintering, laser melting, electron beam sintering and electron beam melting; coating materials of metal, alloys of metal and dispersions, and layers and layer sequences consisting thereof, in particular surface layers on workpieces, tools and parts of machines; coating materials of metal, namely pure metal coating powder, alloyed coating powder, coating powder mixtures, solid coating materials, consisting of pure metal or metal alloys» («порошки металлические, сплавы металлические и дисперсии для генеративного изготовления деталей, прототипов, моделей, пресс-форм и инструментов и других видов трехмерных объектов, в частности посредством лазерного спекания, лазерного плавления, электронно-лучевого спекания и плавления электронным лучом; материалы покрытия металла, сплавы металлические и дисперсии, а также слои и последовательности слоев, состоящие из них, в частности поверхностные слои на заготовках, инструментах и деталях машин; материалы для покрытия металла, а именно порошок чистого металлического покрытия, порошок легированного покрытия, порошковые смеси для покрытия, материалы сплошного покрытия, состоящие из чистого металла или металлических сплавов»).

Правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ «присадочный металл для сварки,



металлическая проволока и металлические прутья для сварки, металлизации, пайки твердым припоем и пайки мягким припой».

Правовая охрана противопоставленного товарного знака (9) предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ «сплошные паяные провода и заполненные сварочные стержни».

Анализ однородности заявленных товаров 06 класса МКТУ и товаров 06 класса МКТУ противопоставленных знаков (1, 9), показал следующее.

Испрашиваемые товары 06 класса МКТУ объединены родовыми понятиями «материалы металлические строительные, сплавы», в то время как товары 06 класса МКТУ противопоставленных знаков относятся к иным родовым группам товаров «изделия из пайки и сварки», «изделия функционального назначения».

Таким образом, сравниваемые товары следует признать не однородными, поскольку они отличаются функциональным назначением, областью применения, кругом потребителей.

Коллегией также принято во внимание, что заявитель уже обладает исключительным правом на знак «Oerlikon» по международной регистрации №1321067J в отношении товаров 06 класса МКТУ, перечень которых идентичен испрашиваемым товарам 06 класса МКТУ по международной регистрации №1326289К.

Учитывая вышеизложенное, знак по международной регистрации №1326289К и противопоставленные знаки (1, 9) не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ, следовательно, ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации как не противоречащая требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.08.2018, отменить решение Роспатента от 08.05.2018, предоставить правовую охрану на территории**

**Российской Федерации знаку по международной регистрации №1326289К в отношении товаров и услуг 01 и 40 классов МКТУ, товаров 06 класса МКТУ «Powders of metal, alloys of metal and dispersions for generative manufacture of parts, prototypes, models, moulds and tools and other kinds of three-dimensional objects, in particular by means of laser sintering, laser melting, electron beam sintering and electron beam melting; coating materials of metal, alloys of metal and dispersions, and layers and layer sequences consisting thereof, in particular surface layers on workpieces, tools and parts of machines; coating materials of metal, namely pure metal coating powder, alloyed coating powder, coating powder mixtures, solid coating materials, consisting of pure metal or metal alloys».**