

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака оспаривается заявителем;

- заявитель 12.05.2017 обратился в Палату по патентным спорам с возражением против предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку как зарегистрированному с нарушением статьи 1478 Кодекса. Роспатентом 28.09.2017 в удовлетворении возражения было отказано;

- решением Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2018 по делу №СИП-785/2017 решение Роспатента от 28.09.2017 было признано недействительным. Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение заявителя против предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку, а также признал сфальсифицированными представленные в Роспатент доказательства, на основании которых Роспатент оставил в силе регистрацию противопоставленного товарного знака. Суд по интеллектуальным правам указал, что документов, подтверждающих юридический статус правообладателя, недостаточно, чтобы признать регистрацию противопоставленного товарного знака соответствующей статье 1478 Кодекса. При повторном рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам должна будет руководствоваться доказательствами, представленными представителями правообладателя противопоставленного товарного знака, которые не были признаны Судом по интеллектуальным правам недостоверными. При этом Суд по интеллектуальным правам отметил, что таких доказательств недостаточно для подтверждения правового статуса правообладателя и признания регистрации противопоставленного товарного знака соответствующей статье 1478 Кодекса.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 07 и 11 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем была представлена копия решения Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2018 по делу №СИП-785/2017 (1).

На заседании коллегии, состоявшемся 02.04.2019, заявителем была выражена просьба о переносе заседания коллегии до вступления в силу решения Роспатента по делу в отношении противопоставленного товарного знака. К протоколу было также приобщено решение Арбитражного суда г. Москвы от 27.03.2019 по делу №А40-163594/17-51-1503

(2). Вместе с тем, наступление благоприятных для заявителя последствий в виде повторного рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №389769 и его последующего удовлетворения носит вероятностный характер и требует длительного периода ожидания. Принимая во внимание административные порядок рассмотрения, коллегией в удовлетворении соответствующего ходатайства было отказано.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.05.2017) поступления заявки №2017718406 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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 пункте 42 Правил, 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).

SUZUKI

Заявленное обозначение является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 07 и 11 классов МКТУ.

Решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему был противопоставлен комбинированный товарный знак



, состоящий из словесного элемента «SUZUKI», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, ниже которого помещена горизонтальная линия. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 07 и 11 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они включают в свой состав тождественный словесный элемент «SUZUKI», чем обусловлено их сходство в целом.

Анализ однородности товаров 07 и 11 классов МКТУ показал следующее.

Товары 07 класса МКТУ «моторы и двигатели подвесные, забортные, в том числе подвесные, забортные лодочные моторы и двигатели» заявленного обозначения и товары 07 класса МКТУ «двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств)» противопоставленного товарного знака являются однородными в силу того, что могут быть произведены одним лицом и иметь совместные условия реализации.

Товары 11 класса МКТУ «устройства для охлаждения» противопоставленного товарного знака представляют собой родовую позицию по отношению к товарам 11 класса МКТУ «кондиционеры; кондиционеры для транспортных средств; емкости холодильные; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; установки и аппараты

вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств» заявленного обозначения, что обуславливает их однородность. Кроме того, товары 11 класса МКТУ «змеевики [части охладительных установок]» заявленного обозначения являются частью товаров 11 класса МКТУ «устройства для охлаждения», в связи с чем они также признаются однородными между собой.

Кроме того, коллегия приходит к выводу об однородности товаров 11 класса МКТУ «устройства для сушки» противопоставленного товарного знака и товаров 11 класса МКТУ «сушилки воздушные; аппараты сушильные» заявленного обозначения. Так, сравниваемые виды товаров, маркированные сходными обозначениями, могут быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения и, как следствие, смешаны в гражданском обороте потребителем.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении 11 класса МКТУ «испарители», которые были признаны однородными по отношению к товарам 11 класса МКТУ «устройства для получения пара» товарного знака по свидетельству №389769. Сравнимые виды товаров могут характеризоваться одинаковым назначением и иметь одинаковые каналы сбыта.

Товары 11 класса МКТУ «устройства для нагрева» товарного знака по свидетельству №389769 и товары 11 класса МКТУ «аккумуляторы тепловые; горелки; змеевики [части отопительных установок]; обогреватели стекол транспортных средств; приборы отопительно-нагревательные, элементы нагревательные; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; печи [отопительные приборы]» заявленного обозначения однородны в силу того, что они относятся к приборам и устройствам для нагрева, а также их частям, которые могут иметь одинаковые условия производства и реализации.

Товары 11 класса МКТУ противопоставленного знака «устройства для тепловой обработки пищевых продуктов» соотносятся как род – вид с товарами 11 класса МКТУ «печи кухонные [шкафы духовые]; ростеры» заявленного обозначения. Таким образом, указанные виды товаров является однородными.

Вместе с тем, в перечне противопоставленного товарного знака отсутствуют товары, которые бы являлись однородными по отношению к товарам 11 класса МКТУ «установки для фильтрации воздуха; приспособления противоослепляющие для автомобилистов [аксессуары для ламп]; фонари для автомобилей; установки для ванных комнат санитарно-технические; фонари для велосипедов; каналы дымоходные; змеевики [части

дистилляционных установок]; фонари для мотоциклов, фары для мотоциклов; антиобледенители для транспортных средств; фильтры для питьевой воды; лампы электрические; лампы; фонтаны; лампы газонаполненные; фары для автомобилей; гидранты; печи мусоросжигательные; светильники; лампы для указателей поворота автомобилей; приборы осветительные светодиодные (led); зажигалки; приборы осветительные для транспортных средств; автомобильные фонари; фонари для транспортных средств; приборы и установки санитарно-технические; унитазы для туалетов; фары для транспортных средств; отражатели для транспортных средств; аппараты и машины для очистки воды; установки для орошения автоматические» заявленного обозначения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначения является сходным с противопоставленным ему товарным знаком в отношении всех товаров 07 класса МКТУ, а также части товаров 11 класса МКТУ «аккумуляторы тепловые; кондиционеры; кондиционеры для транспортных средств; сушилки воздушные; горелки; змеевики [части отопительных или охлаждающих установок]; емкости холодильные; обогреватели стекол транспортных средств; аппараты сушильные; элементы нагревательные; испарители; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; приборы отопительно-нагревательные; элементы нагревательные; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; печи кухонные [шкафы духовые]; ростеры; печи [отопительные приборы]; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств», в связи с чем в отношении указанных товаров оно не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, коллегия приняла во внимание, что до даты заседания коллегии (28.03.2019) от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №389769 поступил оригинал письма-согласия (3), согласно которому компания «Техника ГмбХ» предоставило безотзывное и полное согласие на регистрацию и использование обозначения «SUZUKI» по заявке №2017718406 для всех товаров 07 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление ему правовой охраны.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются тождественными;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак не тождественны. Товарный знак по свидетельству №389769 не является коллективным товарным знаком.

При этом, отсутствуют сведения об известности российскому потребителю продукции, маркированной противопоставленным знаком.

Следовательно, введение потребителя в заблуждение представляется маловероятным.

Таким образом, представленное письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017718406 в отношении всех товаров 07 класса МКТУ, а также части товаров 11 класса МКТУ, которые были признаны неоднородными товарам противопоставленной регистрации.

На заседании коллегии, состоявшемся 02.04.2019, от заявителя поступило ходатайство о том, чтобы коллегия не принимала во внимание письмо-согласие (3). Вместе с тем, у коллегии нет оснований не учитывать указанный документ, представленный компанией «Техника ГмбХ» как правообладателем противопоставленной регистрации и удовлетворяющий требованиям, предъявляемым законодательством к письмам-согласиям.

На имя руководителя Роспатента 16.04.2019 поступило особое мнение, в котором повторяется довод о том, что заявитель возражает против приобщения к материалам дела

письма-согласия. Указанный довод был проанализирован выше по тексту заключения и не требует дополнительного анализа.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 14.12.2018, отменить решение Роспатента от 15.08.2018, зарегистрировать товарный знак по заявке №2017718406.