

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 09.08.2019, поданное компанией Б энд Бартони, спол. с.р.о., Чехия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №700483, при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 09.06.2017 по заявке № 2017723316 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 25.02.2019 за № 700483 в отношении товаров 07 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью «СТИЛКАТ», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.08.2019, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 700483 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче



настоящего возражения, так как является владельцем знака по международной регистрации № 1361653 с конвенционным приоритетом от 21.02.2017, является известной чешской компанией, занимающейся поставкой расходных материалов для сварки и резки, разработке и производстве расходников для кислородной, плазменной, лазерной резки и MIG/MAG сварки. Регистрация оспариваемого товарного знака затрагивает его права и законные интересы.

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 700483 – (1) сходен до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, знаком



по международной регистрации № 1361653, имеющим более ранний приоритет (от 21.02.2017) – (2), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ;

- сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что они содержат одинаковый словесный элемент «BARTONI» и элемент и «&B», которые расположены в сравниваемых знаках идентично;

- степень сходства сравниваемых знаков является высокой с учетом полного совпадения их доминирующих элементов;

- товары 07 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак (1) и противопоставленный знак (2) являются однородными, поскольку относятся к одному роду и виду товаров, имеют одно назначение и один круг потребителей. При этом некоторые товары совпадают полностью;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что его представителями в Российской Федерации в сети Интернет была размещена информация о недобросовестных действиях третьих лиц, в том числе о правообладателе оспариваемой регистрации, которые называют себя его дилерами, но таковыми не являются. Данные сведения, по мнению лица, подавшего возражение, способны повлиять на вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков (1) и (2), а также они могут быть положены в основу соответствующего вывода о наличии или об отсутствии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков(1) и (2);

- поскольку лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого знака работают в одном и том же сегменте рынка, действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака на свое имя следует признать недобросовестными.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 700483 недействительным полностью.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Распечатки из сети Интернет сведений о правообладателе, как о «псевдо-дилере» компании Б энд Бартони, спол. с.р.о.;

2. Сведения о знаке по международной регистрации № 1361653.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 29.08.2019 в порядке, установленном пунктом 3.1 Правил ППС, было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 22.10.2019.

Корреспонденция, направленная в адрес правообладателя, была получена адресатом 10.09.2019 (см. сведения сайта <https://www.pochta.ru/tracking> о почтовом отправлении согласно идентификатору 12599335491829).

На указанную в уведомлении дату заседания коллегии правообладатель не явился, отзыв по мотивам поступившего возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.06.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 20.07.2015 № 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.

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.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).



Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 700483 (приоритет от 09.08.2017) – (1) является комбинированным, включает расположенные друг под другом словесные элементы «BARTONI» и «CONSUMABLEPARTS» (неохраняемый элемент), выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и элемент «&B», расположенный над словом «BARTONI», а именно над буквами «RTO». При этом слово «CONSUMABLEPARTS» выполнено буквами меньшего размера, чем слово «BARTONI». В слове «BARTONI» первая буква выполнена более крупным размером, по сравнению с другими буквами.

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства,



Противопоставленный в возражении знак по международной регистрации № 1361653 (конвенционный приоритет от 21.02.2017) – (2) является комбинированным, включает словесный элемент «BARTONI», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и элемент «&B», расположенный над словом «BARTONI», а именно над буквами «RTO». При этом в слове «BARTONI» первая буква выполнена более крупным размером, по сравнению с другими буквами.



Сравнительный анализ показывает, что оспариваемый () и

противопоставленный () знаки являются сходными,

поскольку содержат тождественный словесный элемент «BARTONI» и элемент «&B», выполненные идентичным шрифтом, в одинаковом цветовом сочетании и имеющие одинаковое композиционное решение. Сравнимые знаки (1) и (2) отличаются наличием словесного элемента «CONSUMABLEPARTS» в оспариваемом знаке (1), который является неохраняемым элементом, и, следовательно не оказывает существенного влияния на индивидуализирующую функцию сравниваемых товарных знаков в целом.

Анализ однородности товаров 07 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак (1), и товаров 07 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленного знака (2), показал следующее.

Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении следующих товаров 07 класса МКТУ *«Reductores de presión [partes de máquinas], cabezales de corte [partes de máquinas], sopletes de corte de gas, sopletes [aparatos de corte accionados con gas], sopletes de corte, herramientas de corte de metales [máquinas], soldadores accionados con gas, boquillas de corte con llama, surtidores en cuanto partes de máquinas, boquillas y accesorios para sopletes de corte y soldadura, máquinas para cortar industriales, máquinas herramientas para serrar, máquinas de corte con llama, aparatos de corte por arco eléctrico, máquinas herramientas de precisión para cortar materiales, herramientas para cortar metales [accionadas con gas], centros de corte de metales [máquinas], sopletes para soldar, aparatos de soldadura, accionados con gas; sopletes de soldar [accionados con gas], electrodos para soldadores, cortadoras de metales [accionadas con gas], hierros de soldadura accionados con gas, equipos de soldadura fuerte y soldadura blanda, partes y piezas accesorias para aparatos de soldadura, en particular aparatos de soldadura de gas inerte metálico [MIG]/gas activo metálico [MAG], partes y piezas accesorias para aparatos de corte, en particular de combustible de oxígeno, plasma y aparatos de corte por láser, máquinas de corte con plasma, máquinas de corte con gas, dispositivos de corte con oxígeno / Редукторы давления [детали машин], режущие головки [детали машин], газовые резаки, горелки [газовые режущие аппараты], резаки, металлорежущие инструменты [машины], сварочные аппараты с газом,*

сопла для газовой резки, поставщики деталей машин, сопел и принадлежностей для сварочных и резаковых горелок, промышленные машины для резки, станки для пиления, машины для газовой резки, машины для электродуговой резки, машины прецизионные инструменты для резки материалов, инструменты для резки металлов [газовые], металлорежущие центры [станки], сварочные горелки, сварочные аппараты газовые; сварочные горелки [газовые], сварочные электроды, металлорежущие станки [газовые], газовые сварочные утюги, оборудование для пайки и мягкой сварки, детали и принадлежности для сварочных аппаратов, в частности сварочных аппаратов сварка металлического инертного газа [MIG] / активного металлического газа [MAG], деталей и принадлежностей для режущих устройств, в частности кислородного топлива, устройств плазменной и лазерной резки, машин плазменной резки, режущих машин с устройства газовой, кислородной резки.

Указанный выше перечень включает такую обобщенную позицию товаров, как «промышленные машины для резки», которая не содержит указания на применение этих машин в какой-то конкретной области промышленности, что подразумевает под собой то, что указанные машины могут быть применены в любых областях промышленности (металлургии, пищевой, строительной промышленности и др.).

Перечень товаров также включает такие товары, как «металлорежущие центры (станки), металлорежущие инструменты [машины], которые относятся к одному видовому понятию товаров «металлорежущие станки (машины).

Современные металлорежущие станки являются распространенными производственными машинами, предназначенными для механической обработки заготовок из металла металлорежущими инструментами, которым придается требуемая форма, размеры и чистота поверхности путем снятия слоя металла заготовки.

В зависимости от характера выполняемых работ, вида применяемых инструментов и формы образуемой поверхности металлорежущие станки подразделяются на следующие группы: токарные; сверлильные и расточные;

шлифовальные; комбинированные; зубо- и резьбообрабатывающие; фрезерные; строгальные и долбежные; отрезные; разные.

Металлорежущие станки – это высокоразвитые машины, включающие большое число деталей, механизмов (например, электродвигатель, ходовой винт; ходовой вал; коробки со сменными зубчатыми колесами, резцедержатель, элементы и механизмы для системы управления станками, кривошипно-кулисные механизмы, тормозные механизмы, муфты для соединения валов, приводы и др.).

С учетом изложенного, указанные выше товары (указанные в перечне противопоставленного знака) и оспариваемые товары 07 класса МКТУ, а именно: *«двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); валы кривошипные, коленчатые, валы передаточные, вкладыши подшипников [детали машин], двигатели, включенные в 07 класс, дернорезы, корнерезки [машины], коробки передач, включенные в 07 класс, машины для подрезания, срезания, подшлифовывания кожи, машины для резки кровельной черепицы, машины для резки хлеба, механизмы зубчатые, включенные в 07 класс, муфты сцепления, включенные в 07 класс, мясорубки [машины], ножи электрические, ножницы электрические, опоры для подшипников [детали машин], патроны сверлильные [детали машин, станков], передачи зубчатые, включенные в 07 класс, подшипники антифрикционные [детали машин], подшипники роликовые, подшипники самосмазывающиеся, подшипники трансмиссионных валов, подшипники шариковые, подшипники, втулки подшипников, приводы [трансмиссии] для машин, регуляторы давления [детали машин], соединения валов машин, соломорезки, станины машин, станки для заточки, станки для нарезания резьбы в глухом отверстии, станки камнеобрабатывающие, станки металлообрабатывающие, станки резьбонарезные, станки строгальные, станки токарные, станки фрезерные, электродвигатели, включенные в 07 класс»* признаются коллегией однородными, поскольку относятся к одной категории товаров «промышленные машины для резки, части и детали к ним», имеют одно назначение (обработка изделий с применением режущего инструмента).

Остальные оспариваемые товары 07 класса МКТУ, несмотря на то, что представляют собой машины (станки), однако имеют иное назначение, иной рынок сбыта и круг потребителей, в связи с чем не являются однородными товарам противопоставленного знака (2).

Что касается довода лица, подавшего возражение, относительно того, что сравниваемые знаки (1) и (2) имеют высокую степень сходства, в связи с чем следует признать однородными все товары 07 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого знака (1), то коллегия отмечает следующее.

Товары 07 класса МКТУ относятся к группе товаров производственно-технического назначения, предназначены для ограниченного круга потребителей, включающего специалистов, которым хорошо известны изготовители продукции в соответствующей отрасли. Данные товары также относятся к товарам длительного пользования и имеют высокую стоимость, в связи с чем при их покупке потребители будут особенно внимательными и вероятность смешения в данном случае невелика.

Коллегия также обращает внимание, что возражение не содержит материалов, свидетельствующих о широкой известности лица, подавшего возражение, высокой репутации на территории Российской Федерации знака лица, подавшего возражение, что могло бы свидетельствовать о вероятности смешения сравниваемых знаков.

Что касается довода лица, подавшего возражение относительно того, что действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака (1) следует расценивать как акт недобросовестной конкуренции, то следует отметить, что установление данного факта не относится к компетенции Роспатента, документов, подтверждающих данный вывод материалы возражения не содержат.

С учетом изложенного выше, регистрация товарного знака по свидетельству № 700483 в отношении перечисленных выше товаров 07 класса МКТУ может быть признана произведенной в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.08.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 700483 недействительным в отношении товаров 07 класса МКТУ «двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); валы кривошипные, коленчатые, валы передаточные, вкладыши подшипников [детали машин], двигатели, включенные в 07 класс, дернорезы, корнерезки [машины], коробки передач, включенные в 07 класс, машины для подрезания, срезания, подшлифовывания кожи, машины для резки кровельной черепицы, машины для резки хлеба, механизмы зубчатые, включенные в 07 класс, муфты сцепления, включенные в 07 класс, мясорубки [машины], ножи электрические, ножницы электрические, опоры для подшипников [детали машин], патроны сверлильные [детали машин, станков], передачи зубчатые, включенные в 07 класс, подшипники антифрикционные [детали машин], подшипники роликовые, подшипники самосмазывающиеся, подшипники трансмиссионных валов, подшипники шариковые, подшипники, втулки подшипников, приводы [трансмиссии] для машин, регуляторы давления [детали машин], соединения валов машин, соломорезки, станины машин, станки для заточки, станки для нарезания резьбы в глухом отверстии, станки камнеобрабатывающие, станки металлообрабатывающие, станки резьбонарезные, станки строгальные, станки токарные, станки фрезерные, электродвигатели, включенные в 07 класс».