

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 поступившее 28. 09. 2018 возражение Оннинен Ою, Финляндия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017705036, при этом установила следующее.

Заявка №2017705036 с датой поступления от 13.02.2017 была подана на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 08 класса МКТУ - ручные орудия и инструменты, ножевые изделия, включенные в 08 класс, вилки и ложки, холодное оружие, бритвы, клуппы, пояса-держатели ручного инструмента, сверла [части ручных инструментов], лезвия для калевки, дубинки полицейские, удлинители воротков для метчиков, рамки для ручных пил или ножовок, алмазы для резки стекла [части ручных инструментов], сверла для полостей [части ручных инструментов], футляры для бритв, патроны для разверток, полотна пил [части ручных инструментов], рамы пил, несесеры для бритвенных принадлежностей, полотна режущие, держатели оселков.

Заявленное обозначение по заявке №2017705036 представляет собой словесное обозначение «ONNLINE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 29.05.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017705036 на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение «ONLINE» сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с зарегистрированным на имя иного лица и имеющим более ранний приоритет словесным знаком «ONline» по международной регистрации №682792 [1] в отношении однородных товаров 08 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 28.09.2018, заявителем приведены следующие аргументы:

- правообладатель противопоставленного знака [1] не возражает против регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров 08 класса МКТУ – *«клубны; сверла [части ручных инструментов]; лезвия для каленок; дубинки полицейские; удлинители воротков для метчиков; рамки для ручных пил или ножовок; алмазы для резки стекла [части ручных инструментов]; сверла для полостей [части ручных инструментов]; патроны для разверток; полотна пил [части ручных инструментов]; рамы пил; держатели оселков»*, что подтверждается представленным безотзывным письмом-согласием;

- с учетом предоставленного письма-согласия заявитель считает, что сосуществование знаков на рынке не будет вводить потребителей в заблуждение относительно производителя соответствующих товаров по следующим причинам: противопоставленный знак охраняется для товаров 08 класса МКТУ – *«ножевые изделия, вилки и ложки, ножницы парикмахерские, бритвы, лезвия бритвенные, ножницы всех видов, ножницы филировочные, инструменты для обрезания ногтей, щипцы, пилочки для ногтей, инструменты для маникюра и педикюра, устройства для ухода за телом и лицом, включенные в данный класс, инструменты ручные, а именно, инструменты режущие, машинки для стрижки бороды и волос, футляры, наборы и сумки с инструментами для маникюра и педикюра, а также инструменты для ухода за лицом и телом, включенные в данный класс»*, которые представляют собой, главным образом, парикмахерские инструменты и инструменты для ухода за лицом и телом, в отличие от вышеуказанных товаров, которые предназначены для применения в строительстве и промышленности;

- за счет того, что товары заявителя, с учетом ограничения перечня товаров 08 класса МКТУ, являются товарами производственно-технического назначения, вероятность смешения обозначений по заявке № 2017705036 и по международной регистрации № 682792 является минимальной, кроме того, сравниваемые товары имеют совершенно различные области применения, продаются в различных торговых точках, предназначены для различных групп потребителей, не соотносятся как род-вид и не являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми, следовательно, являются неоднородными;

- заявитель и правообладатель работают в совершенно разных сферах деятельности, что также исключает вероятность смешения соответствующих знаков потребителями. Так, заявитель, Оннинен Ою, является финской компанией, осуществляющей комплексные поставки инженерного оборудования (отопление, водоснабжение, канализация, вентиляция, электроснабжение, телекоммуникация) для строительства, промышленности, жилищно-коммунальных комплексов и торговых организаций. Владелец противопоставленного товарного знака, Kurt Reiner Witte GmbH & Co. KG, занимается, главным образом, производством оборудования, инвентаря и принадлежностей для парикмахерских и салонов красоты.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации указанного знака в отношении следующих товаров 08 класса МКТУ - *круппы; сверла [части ручных инструментов]; лезвия для калевок; дубинки полицейские; удлинители воротков для метчиков; рамки для ручных пил или ножовок; алмазы для резки стекла [части ручных инструментов]; сверла для полостей [части ручных инструментов]; патроны для разверток; полотна пил [части ручных инструментов]; рамы пил; держатели оселков.*

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (13.02.2017) поступления заявки №2017705036 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для

совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 5 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 настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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, круг потребителей и другие признаки.

Обозначение по заявке №2017705036 представляет собой не имеющее смыслового значения словесное обозначение «ONNLINE». Регистрация испрашивается для товаров 08 класса МКТУ- *крупны; сверла [части ручных инструментов]; лезвия для калевки; дубинки полицейские; удлинители воротков для метчиков; рамки для ручных пил или ножовок; алмазы для резки стекла [части*

ручных инструментов]; сверла для полостей [части ручных инструментов]; патроны для разверток; полотна пил [части ручных инструментов]; рамы пил; держатели оселков.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения был основан на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения знака «**ONline**» [1], зарегистрированного в отношении товаров 08 класса МКТУ - *ножевые изделия, вилки и ложки, ножницы парикмахерские, бритвы, лезвия бритвенные, ножницы всех видов, ножницы филировочные, инструменты для обрезания ногтей, щипцы, пилочки для ногтей, инструменты для маникюра и педикюра, устройства для ухода за телом и лицом, включенные в данный класс, инструменты ручные, а именно, инструменты режущие, машинки для стрижки бороды и волос, футляры, наборы и сумки с инструментами для маникюра и педикюра, а также инструменты для ухода за лицом и телом, включенные в данный класс».*

Вместе с тем, правообладателем указанного знака [1] было выражено согласие с регистрацией и использованием на территории Российской Федерации товарного знака по заявке №2017705036 на имя заявителя в отношении вышеуказанных товаров 08 класса МКТУ, что подтверждается представленным в возражении письмом-согласием от 19.09.2018.

Указанный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, товары, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, в основном, относятся к товарам производственно-технического назначения, в то время как товары, для которых предоставлена правовая охрана на территории России, относятся к товарам бытового назначения или предназначенным для салонов красоты и парикмахерских, что определяет круг потребителей сравниваемых товаров и условия их реализации. Следовательно, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю, что не может привести к

смешению в гражданском обороте товаров, маркированных сравниваемыми знаками.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.09.2018, отменить решение Роспатента от 29.05.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017705036.