

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 02.02.2018, поданное «Hoganas AB», Швеция (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 27.07.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1282159 в отношении всех товаров 06 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1282159, произведенной Международным Бюро ВОИС 02.12.2015 с конвенционным приоритетом от 09.06.2015 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1282159 представляет собой словесное обозначение «**ROCKIT**».

Решение Роспатента от 27.07.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1282159 было основано на предварительном отказе от 29.11.2016, согласно которому установлено следующее:

- знак по международной регистрации № 1282159 [1] не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени

смешения со знаком «**POCKIT**» [2] по международной регистрации № 964843, приоритет от 10.01.2008, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «Glud & Marstrand A/S», Hedenstedvej 14, DK-8723 Løsning, Дания, в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.02.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.07.2017.

Доводы возражения, поступившего 02.02.2018, сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки [1] и [2] не ассоциируются друг с другом в целом, так как между ними имеются фонетические различия (в знаке [1] начальный звук - сонорный, в противопоставленном знаке [2] начальный звук - глухой согласный), знаки [1] и [2] являются небольшими по длине, каждый слог имеет значение при фонетическом восприятии, графически обозначения также не являются сходными до степени смешения благодаря различному написанию, при этом оба знака являются изобретенными. Общее впечатление при графическом и фонетическом восприятии сравниваемых знаков [1] и [2] различное, в связи с чем, они не сходны;

- сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного знака [2] различны. Заявитель является лидером в области порошковой металлургии, обладает высокими достижениями и знаниями в отношении припоев, паяльных порошков и паст оптимального состава, предлагает самый широкий в мире ассортимент железных порошков для производства фрикционных материалов и т.д. (см., например, <http://www.hoganas.com/ru>). Правообладатель противопоставленного знака [2] занимается производством и поставками металлической упаковки и тары для пищевых продуктов, напитков и оптических носителей (см. сайт <https://www.glud-marstrand.com/ru/>);

- товары, маркированные сравниваемыми знаками [1] и [2], не являются однородными. Заявитель и правообладатель противопоставленного знака [2] осуществляют деятельность в разных, несмежных областях, сосуществуют в России и других странах мира на протяжении многих лет, риск смешения знаков в гражданском обороте фактически отсутствует;

- длительное сосуществование в России сравниваемых знаков [1] и [2] подтверждает их несходство и неоднородность сравниваемых товаров 06 класса МКТУ, разные

сферы использования знаков, и, следовательно, отсутствие возможности смешения знаков в гражданском обороте;

- правообладатель противопоставленного знака [2] предоставил безотзывное и полное согласие на регистрацию и использование знака [1] в отношении всего заявленного перечня товаров 06 класса МКТУ.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех товаров 06 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- согласие от правообладателя противопоставленного знака [2] - [3];
- дополнительные материалы о заявителе - [4];
- дополнительные материалы о правообладателе - [5].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 02.02.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (09.06.2015) международной регистрации № 1282159 правовая база для оценки охраноспособности знака [1] включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

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 только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Знак по международной регистрации № 1282159 [1] представляет собой словесное обозначение «**РОСКІТ**», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «**РОСКІТ**» по международной регистрации № 964843, приоритет от 10.01.2008 [2] является словесным, выполнен стандартным шрифтом, буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена знаку [2] на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Решение Роспатента от 27.07.2017 основано на предварительном отказе от 29.11.2016, в котором указано на наличие сходного до степени смешения знака [2].

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного знака [2] в письме дал свое безотзывное согласие [3] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех заявленных товаров 06 класса МКТУ.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом. С учетом того, что сравниваемые знаки [1] и [2] являются не тождественными, а сходными, коллегия принимает во внимание представленное согласие [3].

В согласии [3] также отмечено, что сравниваемые знаки [1] и [2] «могут сосуществовать без ущерба правам правообладателей и интересам потребителей, не вызывая смещения их в гражданском обороте». Из возражения и представленных к нему материалов [4,5] усматривается, что области деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного знака [2] различны, а именно: порошковая металлургия (заявитель) и производство металлической и пластиковой упаковки (правообладатель знака [2]). Таким образом, представленные материалы по совокупности свидетельствуют об отсутствии возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1].

Следовательно, основания для вывода о несоответствии знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 06 класса МКТУ отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 02.02.2018, отменить решение Роспатента от 27.07.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1282159 в отношении всех товаров.