

**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 26.06.2018, поданное «ACL S.R.L.», Италия (далее – заявитель, Фонд), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1311838, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака  с конвенционным приоритетом от 05.02.2016 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1311838 на имя заявителя в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 27.02.2018 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1311838 в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1311838 сходен до степени смешения со:



- знаком «  ALCOHOL CONTROL LABORATORY » по международной регистрации №924226 (1) с конвенционным приоритетом от 30.03.2007, правовая охрана которому

предоставлена на имя иного лица, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ;



- знаком «» по международной регистрации №867776 (2) с приоритетом от 30.11.2004, правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.06.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- владелец знака (1) предоставил заявителю письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1311838 в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ;

- владелец знака (2) предоставил заявителю письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1311838 только в отношении товаров 09 класса МКТУ «solenoid valves» (соленоидные клапаны).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1311838 в отношении товаров 07 класса МКТУ «valves [parts of machines]» и товаров 09 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- сравнительная таблица однородности товаров сравниваемых знаков [1];
- письмо-согласие от владельца противопоставленного товарного знака (1) [2];
- письмо-согласие от владельца противопоставленного товарного знака (2) [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (05.02.2016) знака по международной регистрации №1311838 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.

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 при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя (пункт 6 (абзац 5) статьи 1483 Кодекса).

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 №1311838 представляет собой комбинированное обозначение «», содержащее три заглавных буквы латинского алфавита «ACL», выполненные оригинальным шрифтом. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ «Clack valves [parts of machines]; valves [parts of machines]; pressure valves [parts of machines]» (клапаны обратные [детали машин]; клапаны [детали машин]; клапаны давления [детали машин]», товаров 09 класса МКТУ «Pressure indicator plugs for valves; amplifying tubes; vacuum tubes [radio]; thermionic tubes; solenoid valves [electromagnetic switches]; switchboxes [electricity]» (пробки указателей давления для клапанов; лампы усилительные электронные, вакуумные лампы [радио]; термоэлектронные лампы; клапаны соленоидные [электромагнитные переключатели]; выключатели закрытые [электрические]».

В качестве основания несоответствия знака по международной регистрации №1311838 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были

противопоставлены знаки «» (1), «» (2).

Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ «Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus» (приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации,

контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; компакт-диски и другие цифровые носители информации; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; программное обеспечение; оборудование для тушения огня).

Правовая охрана знаку (2) на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07 класса МКТУ «Pistons, piston rings and piston pins; cylinder sleeves and cylinder sleeve assemblies; gudgeons and gudgeon pins; connecting rods for pistons; parts for engines and engine apparatus» (Поршни, поршневые кольца и поршневые штифты; гильзы цилиндров и узлы гильз цилиндров; поршневые пальцы и поршневые пальцы, шатуны для поршней; агрегаты и детали для двигателей).

Сопоставительный анализ знака по международной регистрации №1311838 и противопоставленных знаков (1, 2) показал, что они являются фонетически и графически сходными, поскольку содержат одинаковый элемент «ACL», выполненный заглавными буквами латинского алфавита.

Сходство сопоставляемых обозначений заявителем не оспаривается.

Анализ однородности заявленных товаров 09 класса МКТУ и товаров 09 класса МКТУ противопоставленного знака (1) показал, что они являются однородными, поскольку имеют одно назначение и круг потребителей.

Вместе с тем, предоставленное от правообладателя письменное согласие [2] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1311838 на имя заявителя в отношении 09 класса МКТУ, снимает знак (1) в качестве противопоставления, как не противоречащий требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Следует указать, что в письме согласия [2] владелец знака (1) выражает свое согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации

знаку по международной регистрации №1311838 также в отношении товаров 07 класса МКТУ. Однако, правовая охрана противопоставленного знака (1) на территории Российской Федерации не распространяется на товары 07 класса МКТУ, поэтому данное указание в письме-согласии является излишним.

Что касается письма-согласия [3] предоставленного от правообладателя противопоставленного знака (2) на использование и предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1311838 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ «solenoid valves» (соленоидные клапаны), коллегия отмечает следующее.

Правовая охрана противопоставленного знака (2) распространяется на территории Российской Федерации в отношении 07 класса МКТУ, в связи с этим у него нет прав на предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку.

Анализ однородности испрашиваемых товаров 07 класса МКТУ и товаров 07 класса МКТУ противопоставленного знака (2) показал, что они являются однородными, поскольку относятся к деталям и частям машин, следовательно, имеют одно назначение и круг потребителей.

На основании изложенного коллегия пришла к выводу о том, что знак по международной регистрации №1311838 и противопоставленный знак (2) являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, правовая охрана знаку по международной регистрации может быть предоставлена на территории Российской Федерации на имя заявителя только в отношении товаров 09 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 26.06.2018, отменить решение Роспатента от 27.02.2018 и предоставить правовую охрану на территории**

**Российской Федерации знаку по международной регистрации №1311838 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.**