

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 30.07.2018 возражение, поданное компанией Maschinenfabrik Bermatingen GmbH & Co. KG, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1328829.

Международная регистрация №1328829 знака «» с конвенционным приоритетом от 10.06.2016 произведена Международным Бюро ВОИС 19.10.2016 на имя заявителя (Maschinenfabrik Bermatingen GmbH & Co. KG, Kesselbachstr. 2 88697 Bermatingen (DE)) в отношении товаров 07 класса МКТУ «waste presses, barrel presses and baling presses; hydraulically or pneumatically operated compression machines or presses for waste, in particular compact presses, multi-chamber press systems, compactors, barrel presses or channel baling presses».

Роспатентом 27.06.2018 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1328829 в отношении всех товаров 07 класса МКТУ. Основанием для

решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации №1328829 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак «» по международной регистрации №1328829 является сходным до степени смешения с комбинированным знаком « » по международной регистрации №792060 (конвенционный приоритет от 16.10.2002), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ на имя компании Dixi Holding Le Locle S.A., Rue du Technicum 42 CH-2400 Le Locle (CH).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Согласно доводам возражения между заявителем и правообладателем противопоставленного знака заключено соглашение о сосуществовании (без ограничения по географическому признаку). Кроме того, правообладатель противопоставленного знака предоставил письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1301862 в отношении ограниченного перечня товаров 07 класса МКТУ «waste presses, barrel presses and baling presses; hydraulically or pneumatically operated compression presses for waste, compact waste presses, multi-chamber waste press systems, waste compactors, barrel presses or channel baling presses» / «прессы для отходов, прессы для полых емкостей и кипные / упаковочные / пакетировочные прессы; гидравлические или пневматические управляемые прессы для отходов, компактные прессы для отходов, многокамерные системы прессования отходов, уплотнители отходов, прессы для полых емкостей или каналные кипные / упаковочные / пакетировочные прессы». Также в возражении отмечается, что сферы деятельности заявителя и правообладателя отличаются.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1328829 на территории Российской Федерации в

отношении скорректированного перечня товаров 07 класса МКТУ, приведенного в письме-согласия.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №792060.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (10.06.2016) конвенционного приоритета международной регистрации №1328829 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 требованиями подпункта 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.

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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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).

Знак «» по международной регистрации №1328829 с конвенционным приоритетом от 10.06.2016 является словесным, выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1328829 основано на наличии сходного до степени смешения знака по международной регистрации №792060, принадлежащего компании Dixi Holding Le Locle S.A., Швейцария.

Противопоставленный знак « DIXI» по международной регистрации №792060 с конвенционным приоритетом от 16.10.2002 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «DIXI», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде прямоугольника черного цвета. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена для товаров 07, 10 классов МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство сопоставляемых знаков по международным регистрациям №1328829 и №792060, а также однородность товаров 07 классов МКТУ, приведенных в их перечнях.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №792060, в котором он выражает свое согласие относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1328829 в отношении ограниченного перечня товаров 07 класса МКТУ, а именно «waste presses, barrel presses and baling presses; hydraulically or pneumatically operated compression presses for waste, compact waste presses, multi-chamber waste press systems, waste compactors, barrel presses or channel baling presses».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, 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. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, 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 имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые знаки «**DIXI**» и «**■ DIXI**» не тождественны, при этом противопоставленный знак по международной регистрации №792060 не является коллективным товарным знаком.

Заявитель осуществляет производство оборудования узкоспециализированного назначения, связанного с отходами, их обработкой (веб-сайт <http://www.mabe-info.de>), а правообладатель противопоставленного знака действует в таких сферах деятельности как производство цельного твердосплавного и алмазного инструмента, точных станков для развертывания отверстий, точного резбонарезания для высокотехнологичных секторов, авиакосмического электронного оборудования, медицинского оборудования, оборудования военного назначения, промышленной заморозки и сжатого воздуха (веб-сайт <http://www.dixi.ch>).

В этой связи потребителями продукции, маркированной сопоставляемыми знаками, является узкий круг лиц, закупающих необходимое дорогостоящее оборудование для определенных целей и, соответственно, хорошо осведомленных как о самом товаре, так и о его производителе.

Поскольку хозяйствующие субъекты оказывают услуги в разных сферах деятельности и для разного круга потребителей, смешение сравниваемых обозначений, и, следовательно, введение в заблуждение потребителей, представляется минимальным.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №792060, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483

Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1328829.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.07.2018, отменить решение Роспатента от 27.06.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1328829 в отношении товаров 07 класса МКТУ «waste presses, barrel presses and baling presses; hydraulically or pneumatically operated compression presses for waste, compact waste presses, multi-chamber waste press systems, waste compactors, barrel presses or channel baling presses».