

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 27.11.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражение, поданное компанией GRUNDFOS HOLDING A/S (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1279585, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1279585 с конвенционным приоритетом от 21.04.2015 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1279585 представляет собой словесное обозначение «**SCALA**», выполненное стандартным буквами латинского алфавита.

Роспатентом 25.07.2017 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1279585 не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров, указанных в регистрации.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1279585 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с зарегистрированными на имя иных лиц и имеющими более ранний приоритет товарным знаком «**SCOLA**» по свидетельству №405536 [1] в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ, товарным знаком «**SCALA**» по свидетельству

№121415 [2] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, знаком «iScala» по международной регистрации №795336 [3] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ и знаком «SCALA» по международной регистрации №987653 [4] в отношении однородных товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Роспатент 27.11.2017, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1279585 в отношении ограниченного перечня заявленных товаров.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- знак по международной регистрации № 1279585 состоит из одного словесного элемента «SCALA», выполненного в латинице, слово может быть произнесено как [скей-лэ] (2 слога, 6 звуков, ударение падает на первый слог), противопоставленный товарный знак «SCOLA» также состоит из одного словесного элемента, выполненного в латинице, слово может быть произнесено как [скола] (2 слога, 5 звуков, ударение падает на первый слог);

- ввиду различного звукового состава в сравниваемых обозначениях, в частности, различия звучания ударных слогов (в ударном слоге звуки, передаваемые буквами А и О не редуцируются), можно сделать вывод о том, что рассматриваемые товарные знаки не могут быть смешаны потребителем фонетически ввиду их несходства в целом;

- наличие в сравниваемых обозначениях букв А и О придает визуальному восприятию сравниваемых обозначений характерные особенности, которые будут существенно влиять на общее визуальное несходство заявленного обозначения и противопоставленного знака «SCOLA»;

- обозначение «SCALA» по международной регистрации № 1279585 может переводиться с английского языка на русский как «лестница», данное слово также присутствует и в итальянском языке, в котором является многозначным словом и может переводиться как «лестница, трап; масштаб; гамма», кроме того, во французском языке в качестве составной части слов элемент «SCALA» также имеет

коннотацию «лестница»; противопоставленный товарный знак «SCOLA» может рассматриваться как форма глагола «scolare» (ит.) («сливать, сцеживать; сушить») (рус.) третьего лица единственного числа или форма повелительного наклонения с соответствующими переводами на русский язык «сливает/сцеживает/сушит» или «Сливай! Сцеживай! Суши!»;

- из изложенного следует, что в сравниваемые обозначения заложены разные семантические идеи и, соответственно, заявитель считает, что семантические ассоциации, порождаемые заявленным и противопоставленным обозначениями в целом, будут различны;

- между заявителем и компанией Scala License BV был заключен договор о сосуществовании, для целей предоставления правовой охраны международной регистрации № 1279585 на территории Российской Федерации, компанией Scala License BV были выданы письма-согласия (копии писем-согласий с переводами-аннотациями прилагаются, оригиналы будут представлены на заседании). Дополнительно сообщаем, что вследствие слияния компаний Scala License BV (*владелец международной регистрации № 795336*) и Scala Business Solutions N.V. (*владелец российской регистрации № 121415*), компанией, продолжающей существование, стала компания Scala License BV. В этой связи в российскую регистрацию № 121415 вносятся изменения, касающиеся сведений о правообладателе (копия поданного ходатайства прилагается);

- заявитель является мировым лидером в производстве передового насосного оборудования и задает тенденции в области технологий обработки воды; владелец противопоставленного знака №987653 - одно из предприятий группы компаний WALDNER, которое разрабатывает и производит лабораторное оборудование;

- товары, производимые заявителем, и товары, производимые владельцем противопоставленного знака, направлены на разные категории потребителей, так насосное оборудование компании Grundfos находит свое применение в различных отраслях промышленности и в быту, в то время как деятельность компании WALDNER связана исключительно с оснащением и техническим обслуживанием лабораторий, в связи с чем заявитель полагает, что товары, выпускаемые его

компанией, и заявленные в 07, 09 и 11 классах МКТУ международной регистрации № 1279585, не могут быть признаны однородными товарам противопоставленной международной регистрации № 987653, так как они имеют различное назначение и конечных потребителей;

- в подтверждение изложенного наш заявитель сообщает, что между ним и компанией WALDNER Holding GmbH & Co. KG был заключен договор о сосуществовании (копия договора с переводом-аннотацией прилагается для сведения). Для целей предоставления правовой охраны международной регистрации № 1279585 на территории Российской Федерации компанией WALDNER Holding GmbH & Co. KG было выдано письмо-согласие для ограниченного перечня товаров (копия письма-согласия с переводом-аннотацией прилагается, оригинал будет представлен на заседании).

На основании изложенного заявитель просит принять во внимание доводы и документы, представленные в защиту заявленного обозначения, отменить решение об отказе в предоставлении правовой охраны и принять решение о предоставлении правовой охраны знаку SCALA по международной регистрации № 1279585 для ограниченного перечня товаров следующих классов МКТУ: 07 - pompes; pompes de circulation; pompes centrifuges; pompes pour l'approvisionnement en eau; pompes pour eaux douce et polluée; pompes à usage industriel, pompes à huiles combustibles; pompes hydrauliques; pompes à compresseurs d'air; dispositifs de commande et de régulation destinés à des pompes et installations de pompage, tels que soupapes, robinets, garnitures et soupapes de régulation automatique; unités de surpression pour l'approvisionnement d'eau, installations de distribution d'eau et installations d'approvisionnement d'eau, comprenant des pompes, moteurs, réservoirs, capteurs de pression et clapets antiretour; machines-outils; moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; filtres en tant que parties de machines ou moteurs); appareils de nettoyage (en tant que parties de machines ou de groupes moteur) et machines de nettoyage; ainsi que parties et accessoires (non compris dans d'autres classes) pour les produits précités; 09 - appareils et instruments de mesurage, dosage et vérification (supervision) pour l'utilisation dans ou pour les pompes; matériel et logiciels utilisés pour la commande de pompes et

d'approvisionnement d'eau; matériel et logiciels informatiques pour pompes et destinés à être utilisés en lien avec des pompes; matériel et logiciels informatiques pour unités de surpression pour l'approvisionnement d'eau, y compris installations de distribution d'eau et installations d'approvisionnement d'eau; ainsi que parties et accessoires (non compris dans d'autres classes) pour les produits précités; aucun des produits susmentionnés en relation avec des laboratoires ou mobilier de laboratoire. 11 - appareils et installations de chauffage, production de vapeur, réfrigération, séchage, ventilation, conditionnement d'air et approvisionnement d'eau; appareils et installations de distribution d'eau; appareils et installations d'approvisionnement d'eau; installations sanitaires; pompes à chaleur; machines et installations de traitement et d'épuration de boues, eau et eaux d'égout; appareils de désinfection; installations pour la purification d'eau; appareils et unités pour l'épuration d'eau; ainsi que parties et accessoires (non compris dans d'autres classes) pour les produits précités; tous les produits susmentionnés dans cette classe pour l'utilisation dans ou pour les pompes.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными частично.

С учетом даты (21.04.2015) конвенционного приоритета международной регистрации №1279585 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 подпункте 2, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

В соответствии с пунктом 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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1279585 представляет собой словесный элемент «**SCALA**», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному обозначению основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-4] в отношении однородных товаров.

Сравнительный анализ знака «**SCALA**» по международной регистрации №1279585 и противопоставленных знаков «**SCOLA**» [1], «**SCALA**» [2, 4] и «**iScala**» [3] на тождество и сходство показал следующее.

Знак «**SCALA**» по международной регистрации №1279585 является фонетически, семантически и графически тождественным знаку «**SCALA**» [2], фонетически и семантически тождественным знаку «**SCALA**» [4]. Графическое

исполнение заявленного обозначения и противопоставленного знака [4] не является оригинальным, поскольку имеет место применение различного вида стандартного шрифта. При этом следует отметить, что указанные графические особенности зрительно неактивны (их влияние на запоминание знака средним российским потребителем крайне мало), что с точки зрения индивидуализирующей функции товарных знаков позволяет рассматривать обозначения как тождественные. Данное обстоятельство не позволяет принять во внимание представленные заявителем письма-согласия от владельцев противопоставленных знаков [2, 4].

Знак «**SCALA**» по международной регистрации №1279585 является фонетически сходным со знаками «**SCOLA**» и «**iScala**» [1, 3], что обусловлено наличием близких и совпадающих звуков, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличием совпадающих слогов и их расположением, одинаковым составом согласных звуков и их расположением в обозначениях. В случае со знаком «**iScala**» имеет место полное фонетическое вхождение в него заявленного обозначения. Отсутствие смыслового значения у знака [3] и малоизвестная российскому потребителю форма «*scola*» итальянского глагола «*scolare*» не позволяют оценить обозначения по семантическому признаку сходства. Графическое сходство обозначений обусловлено выполнением их стандартным шрифтом буквами одного алфавита. Таким образом, следует признать, что сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

В связи с наличием предоставленного владельцем знака «**iScala**» письма-согласия на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1279585 заявителя и отсутствием тождества между ними знак [3] не является более препятствием для регистрации заявленного обозначения на территории Российской Федерации.

Анализ однородности товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1279585, и для которых действуют знаки [1, 2, 4], показал, что

товары 07 класса МКТУ – «pompes; pompes de circulation; pompes centrifuges; pompes pour l'approvisionnement en eau; pompes pour eaux douce et polluée; pompes à usage industriel, pompes à huiles combustibles; pompes hydrauliques; pompes à compresseurs d'air; dispositifs de commande et de régulation destinés à des pompes et installations de pompage, tels que soupapes, robinets, garnitures et soupapes de régulation automatique; unités de surpression pour l'approvisionnement d'eau, installations de distribution d'eau et installations d'approvisionnement d'eau, comprenant des pompes, moteurs, réservoirs, capteurs de pression, et clapets antiretour; moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; filtres en tant que parties de machines ou moteurs); appareils de nettoyage (en tant que parties de machines ou de groupes moteur)»(насосы; циркуляционные насосы; центробежные насосы; насосы для водоснабжения; насосы для свежей и загрязненной воды; насосы для промышленного использования, насосы для мазута; гидравлические насосы; воздушные компрессорные насосы; устройства управления и регулирования для насосов и насосных установок, таких как клапаны, клапаны, уплотнения и клапаны автоматического регулирования; бустерные установки для водоснабжения, включая насосы, двигатели, резервуары, датчики давления и обратные клапаны; электрические двигатели, за исключением используемых для наземных транспортных средств, фильтры как части машин или двигателей, чистящие устройства (как части машин и силовых агрегатов), для которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1279585, являются однородными товарам 07 класса МКТУ «machines à produire le vide, en particulier pompes à vide»(машины для производства вакуума, в частности вакуумные насосы) знака [4], поскольку они относятся к одной родовой группе (насосное оборудование), имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Что касается таких товаров 07 класса МКТУ как «machines-outils; machines de nettoyage; ainsi que parties et accessoires (non compris dans d'autres classes) pour les produits précités» (станки; машины для чистки, их части и принадлежности, не входящие в другие классы), в отношении которых заявитель также испрашивает предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации №1279585, то они признаны неоднородными вышеуказанным товарам «machines à produire le vide, en particulier pompes à vide», поскольку не совпадают по виду, относятся к разным родовым группам (станки, двигатели, чистящие установки – в одном случае, вакуумные насосы – в другом), имеют разное назначение и разный круг потребителей.

Товары 09 класса МКТУ «matériel et logiciels utilisés pour la commande de pompes et d'approvisionnements d'eau; matériel et logiciels informatiques pour pompes et destinés à être utilisés en lien avec des pompes; matériel et logiciels informatiques pour unités de surpression pour l'approvisionnement d'eau, y compris installations de distribution d'eau et installations d'approvisionnement d'eau»(компьютерное оборудование и программное обеспечение для использования в насосах или для них, аппаратное и программное обеспечение, используемое для управления насосами и водоснабжением, компьютерное оборудование и программное обеспечение для бустерных установок водоснабжения, включая установки водораспределительные), для которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1279585, являются однородными товарам «компьютеры и компьютерные программы» противопоставленного товарного знака [2], поскольку они относятся к одним родовым группам - компьютерное оборудование и программное обеспечение, имеют один круг потребителей и одинаковые условия реализации. Товары 09 класса МКТУ «appareils et instruments de mesurage, dosage et vérification (supervision) pour l'utilisation dans ou pour les pompes; ainsi que parties et accessoires (non compris dans d'autres classes) pour les produits précités; aucun des produits susmentionnés en relation avec des laboratoires ou mobilier de laboratoire»(устройства и приборы для измерения, дозирования и контроля (проверки) для использования в насосах или для них, их части и принадлежности, не включенные в другие классы; ни один из указанных товаров не связан с лабораториями или лабораторной мебелью) заявленного перечня являются неоднородными компьютерам и программному обеспечению компьютеров, поскольку сопоставляемые товары не совпадают по виду, относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение и разный круг потребителей.

Все товары 11 класса МКТУ – «appareils et installations de chauffage, production de vapeur, réfrigération, séchage, ventilation, conditionnement d'air et approvisionnement d'eau; appareils et installations de distribution d'eau; appareils et installations d'approvisionnement d'eau; installations sanitaires; pompes à chaleur; machines et installations de traitement et d'épuration de boues, eau et eaux d'égout; appareils de désinfection; installations pour la purification d'eau; appareils et unités pour l'épuration d'eau; ainsi que parties et accessoires (non compris dans d'autres classes) pour les produits précités; tous les produits susmentionnés dans cette classe pour l'utilisation dans ou pour les pompes»/«устройства и установки для отопления, парообразования, охлаждения, сушки, вентиляции, кондиционирования и водоснабжения; устройства и установки для распределения воды; устройства и установки для водоснабжения; санитарные установки; тепловые насосы; машины и установки для очистки осадка, воды и сточных вод; дезинфекционный аппарат; установки для очистки воды; устройства и установки для очистки воды; части и принадлежности (не включенные в другие классы) для вышеуказанных товаров; все вышеуказанные товары этого класса для использования в насосах или для них)», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1279585, признаны однородными товарам 11 класса МКТУ противопоставленных знаков [1, 4] – «установки и аппараты отопительные; аппараты водонагревательные; радиаторы отопления; приборы нагревательные; нагреватели для ванн; воздухонагреватели; аппараты для высушивания; камины комнатные; плиты (пластины) для отопления; установки и аппараты для вентиляции и кондиционирования воздуха; установки и аппараты для фильтрования воздуха; установки и аппараты систем водоснабжения; установки и приборы водораспределительные и санитарно-технические; установки и аппараты для очистки воды; приборы для фильтрования воды; аппараты и машины холодильные; установки и приборы для охлаждения; установки и приборы для тепловой обработки пищевых продуктов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; вытяжки, сушильные шкафы, водоочистные станции, системы подачи

и извлечения воздуха», поскольку они относятся к одним родовым группам (устройства и установки для отопления, парообразования, охлаждения, сушки, вентиляции, кондиционирования и водоснабжения; устройства и установки для распределения воды и санитарно-технические приборы и устройства; установки и аппараты для очистки и фильтрации).

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что в отношении части товаров 07 и 09 классов МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1279585, вывод экспертизы о несоответствии знака «SCALA» требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса является неправомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.11.2017, отменить решение Роспатента от 25.07.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1279585 в отношении товаров 07 класса МКТУ – «machines-outils; machines de nettoyage; ainsi que parties et accessoires (non compris dans d'autres classes) pour les produits précités» и товаров 09 класса МКТУ – «appareils et instruments de mesurage, dosage et vérification (supervision) pour l'utilisation dans ou pour les pompes; ainsi que parties et accessoires (non compris dans d'autres classes) pour les produits précités; aucun des produits susmentionnés en relation avec des laboratoires ou mobilier de laboratoire».