

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.01.2018, поданное компанией Safran Aircraft Engines, Франция (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 05.09.2017 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1285961, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 15.01.2015 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1285961 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 37, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1285961 представляет собой словесное обозначение «B. SIDE», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 05.09.2017 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1285961 в отношении части товаров 09, услуг 37, 38, 41 классов МКТУ, а в отношении другой части товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ было принято решение об отказе предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1285961, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1285961 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица знаками:

- знаком «D SIDE» по международной регистрации №819144 с конвенционным приоритетом от 23.06.2003 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [1];

- «B SIDE» по международной регистрации №1000841 с конвенционным приоритетом от 09.10.2008 в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ [2].

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом сходстве их словесных элементов «B. SIDE»/«D SIDE»/«B SIDE».

Кроме того, элемент «B.» признан неохраноспособным для всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №819144 «D SIDE», поскольку в случае с заявленным и противопоставленным обозначениями речь идет о достаточно коротких обозначениях, в которых разница в одном или двух элементах уже обращает на себя внимание потребителя и приводит к восприятию таких обозначений как несходных;

- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №819144 является известной компанией по производству ювелирных украшений и часов, тогда как компания заявителя специализируется на производстве оборудования, относящегося к аэрокосмической и авиационной области деятельности, то есть, компании не являются конкурентами на рынке, их продукция и услуги предназначены для совершенно разных секторов рынка и соответствующих потребителей;

- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №819144 предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя

заявителя для ограниченного перечня товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, то есть, ограниченных именно аэрокосмической и авиационной областями деятельности;

- относительно противопоставленного знака «B SIDE» по международной регистрации №1000841 заявитель полагает, что заявленное обозначение и данный противопоставленный знак не являются сходными до степени смешения, а также, что противопоставленный знак охраняется в отношении услуг 42 класса МКТУ, которые не являются однородными заявленным товарам и услугам;

- по мнению заявителя, в случае с заявленным и противопоставленным знаком «B SIDE» по международной регистрации №1000841 речь идет о достаточно коротких обозначениях, в которых разница в одном или двух элементах уже обращает на себя внимание потребителя и приводит к восприятию таких обозначений как несходных с визуальной, фонетической и семантической точек зрения;

- правообладатель противопоставленного знака «B SIDE» по международной регистрации №1000841 является известной компанией по производству офисной мебели, тогда как компания заявителя специализируется на производстве оборудования, относящегося к аэрокосмической и авиационной области деятельности, то есть, компании не являются конкурентами на рынке, их продукция и услуги предназначены для совершенно разных секторов рынка и соответствующих потребителей;

- правообладатель противопоставленного знака «B SIDE» по международной регистрации №1000841 предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя для ограниченного перечня товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, то есть, ограниченных именно аэрокосмической и авиационной областями деятельности.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 05.09.2017 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении ограниченного перечня заявленных товаров 09 «Appareils et instruments scientifiques, optiques, de pesage, de mesurage, de contrôle (inspection) pour l'exploitation dans le domaine aéronautique; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, la réception, la récupération ou le traitement des données, du son ou des images pour l'exploitation dans le domaine aéronautique; logiciels de calcul et d'exploitation permettant la simulation, le déroulement et la mémorisation de

programmes d'essais; matériels et équipements électriques et électroniques de maintenance et de contrôle (embarqués sur avions ou moteurs, fixes sur bancs d'essais ou portables pour interventions au sol) permettant de lire et d'interpréter les données des calculateurs et des capteurs; appareils pour le traitement de l'information et ordinateurs; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; supports d'enregistrement magnétiques, optiques et numériques, CD-ROM, DVD; banques de données contenant des informations concernant les moteurs d'aéronefs, leur fonctionnement, la réparation, la révision, l'entretien, la maintenance et la remise en état de moteurs, modules et pièces de moteurs pour aéronefs; appareils d'endoscopie industrielle (non à usage médical) et leurs parties composantes, à savoir: endoscopes, horoscopes, endoscopes rigides, endoscopes souples, fibroscopes, vidéoendoscopes, sondes vidéo, caméras, générateurs de lumière (appareil électrique), câbles de liaison, moniteur vidéo, appareils d'acquisition d'images, appareils d'incrustation de texte dans les images, appareils de traitement d'images, tous sont désignés pour l'exploitation dans le domaine aéronautique», услуг 42 «Recherche technique, scientifique et industrielle dans le domaine aéronautique; ingénierie dans le domaine aéronautique; recherche et développement (travaux d'ingénieurs) dans le domaine aéronautique et spatial; services d'ingénieurs en matière d'évaluation, d'estimations et de recherche en rapport avec les technologies utilisées sur les systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; conseils techniques dans le domaine aéronautique (travaux d'ingénieurs); services de conseils techniques concernant la méthodologie à utiliser dans le cadre de la réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au standard, de la maintenance pour unités de propulsion, systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; essai de machines et de matériaux dans le domaine aéronautique; service d'inspection et de surveillance des moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; élaboration et conception de logiciels et programmation informatique dans le domaine aéronautique; services d'analyse, d'expertise et de traitements de l'acquisition de données enregistrées lors de campagne d'essais de systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; acquisition et déchargement de données de vol d'aéronef; service d'analyse, d'expertise et de traitement de l'acquisition de données enregistrées lors du fonctionnement des moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; études et projets techniques relatifs aux véhicules aéronautiques et leurs parties constitutives, y compris moteurs, nacelles de moteurs, réacteurs, propulseurs ou inverseurs de poussée, véhicules aéronautiques» классов МКТУ.

Заявитель также подтверждает согласие с указанием элемента «В.» в качестве неохраняемого элемента.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (15.01.2015) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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.

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.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о

принадлежности этих товаров одному производителю. 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 №1285961 представляет собой словесное обозначение «B. SIDE», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении указанных выше товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «D SIDE» [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «B SIDE» [2] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1285961 в отношении части товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1, 2].

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателей противопоставленных знаков [1, 2], для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1285961 на территории Российской Федерации в отношении вышеуказанных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, 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, заявленный знак «B. SIDE» и противопоставленные знаки [1, 2] не тождественны, при этом противопоставленные знаки [1, 2] не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю.

При этом, также принято во внимание, что согласно возражению интересы владельцев сравниваемых знаков не пересекаются, поскольку заявитель является компанией, которая специализируется на производстве оборудования, относящегося к аэрокосмической и авиационной области деятельности, тогда как правообладатель противопоставленного знака [1] производит ювелирные украшения и часы, а правообладатель противопоставленного знака [2] специализируется на производстве мебели и дизайне интерьера.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 05.09.2017 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1285961 в отношении указанных выше товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.01.2018, изменить решение Роспатента от 05.09.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1285961 в отношении товаров 09 «Appareils et instruments scientifiques, optiques, de pesage, de mesurage, de contrôle (inspection) pour l'exploitation dans le domaine aéronautique; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, la réception, la récupération ou le traitement des données, du son ou des images pour l'exploitation dans le domaine aéronautique; logiciels de calcul et d'exploitation permettant la simulation, le déroulement et la mémorisation de programmes d'essais; matériels et équipements électriques et électroniques de maintenance et de contrôle (embarqués sur avions ou moteurs, fixes sur bancs d'essais ou portables pour interventions au sol) permettant de lire et d'interpréter les données des calculateurs et des capteurs; appareils pour le traitement de l'information et ordinateurs; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; supports d'enregistrement magnétiques, optiques et numériques, CD-ROM, DVD; banques de données contenant des informations concernant les moteurs d'aéronefs, leur fonctionnement, la réparation, la révision, l'entretien, la maintenance et la remise en état de moteurs, modules et pièces de moteurs pour aéronefs; appareils d'endoscopie industrielle (non à usage médical) et leurs parties composantes, à savoir: endoscopes, horoscopes, endoscopes rigides, endoscopes souples, fibroscopes, vidéoendoscopes, sondes vidéo, caméras, générateurs de lumière (appareil électrique), câbles de liaison, moniteur vidéo, appareils d'acquisition d'images, appareils d'incrustation de texte dans les images, appareils de traitement d'images, tous sont désignés pour l'exploitation dans le domaine aéronautique», услуг 37, 38, 41, 42 «Recherche technique, scientifique et industrielle dans le domaine aéronautique; ingénierie dans le domaine aéronautique; recherche et développement (travaux d'ingénieurs) dans le domaine aéronautique et spatial; services d'ingénieurs en matière d'évaluation, d'estimations et de recherche en rapport avec les technologies utilisées sur les systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; conseils techniques dans le domaine aéronautique (travaux d'ingénieurs); services de conseils techniques concernant la méthodologie à utiliser dans le cadre de la réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au standard, de la maintenance pour unités de propulsion, systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et

spatiaux; essai de machines et de matériaux dans le domaine aéronautique; service d'inspection et de surveillance des moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; élaboration et conception de logiciels et programmation informatique dans le domaine aéronautique; services d'analyse, d'expertise et de traitements de l'acquisition de données enregistrées lors de campagne d'essais de systèmes, équipements et pièces de véhicules aéronautiques et spatiaux; acquisition et déchargement de données de vol d'aéronef; service d'analyse, d'expertise et de traitement de l'acquisition de données enregistrées lors du fonctionnement des moteurs, systèmes, équipements et pièces d'aéronefs; études et projets techniques relatifs aux véhicules aéronautiques et leurs parties constitutives, y compris moteurs, nacelles de moteurs, réacteurs, propulseurs ou inverseurs de poussée, véhicules aéronautiques» КЛАССОВ МКТУ.