


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 29.10.2018, поданное «Opsis AB», Швеция (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 17.04.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1327269 в отношении всех услуг 42 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1327269, произведенной Международным Бюро ВОИС 05.09.2016 с конвенционным приоритетом от 11.03.2016 на имя заявителя, испрашивается в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1327269 представляет собой словесное обозначение «**OPSIS**».

Согласно решению Роспатента от 17.04.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1327269, основанному на предварительном отказе от 15.09.2017, установлено следующее:

- знак по международной регистрации № 1327269 [1] не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения со словесным товарным знаком  [2] по свидетельству № 627628, приоритет от 27.04.2016, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Общества с ограниченной ответственностью «Экосфера», 420073, г. Казань, ул. Седова, 2, оф. 315, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;
- определяющим признаком сходства сравниваемых обозначений «OPSIS» [1] и «OPCIS» [2] является их фонетическое сходство, выражающееся в близости звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, характере совпадающих частей обозначений.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.10.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.04.2018.

Доводы возражения, поступившего 29.10.2018, сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения [1] и [2] состоят всего из пяти букв, при этом начальные слоги в них оказываются различными: [ОПСИС / ОУПСАЙС] и [OPCIS];
- сравниваемые обозначения [1] и [2] обладают разным зрительным впечатлением: заявленное обозначение [1] выполнено прописными латинскими буквами черного цвета, в то время как противопоставленный знак [2] выполнен кириллицей, оригинальным «рубленным» шрифтом и окрашен в зеленый цвет;
- смысловое значение сравниваемых обозначений [1] и [2] различно: обозначение «OPSIS» [1] является частью фирменного наименования заявителя и услуги, оказываемые под ним, будут ассоциироваться именно с данной компанией; согласно официальному сайту правообладателя противопоставленного знака [2], слово «OPCIS» является сокращением от словосочетания «OPосительные СИСтемы» (с учетом области деятельности);
- смешение сравниваемых обозначений [1] и [2] в гражданском обороте полностью исключено в силу того, что деятельность заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [2] осуществляется в разных сферах. Правообладатель противопоставленного товарного знака [2] занимается производством

оросительной техники, широко используемой в сельскохозяйственных работах для обеспечения подачи воды для полива необходимых угодий, проектирование и строительство разнообразных комплексов водопроводного типа, включая насосные станции, линии подачи воды, хранилища и т.п. Заявитель занимается производством современных и инновационных систем для газового анализа, газоанализаторы «Opsis» используются для мониторинга качества воздуха и непрерывного контроля эмиссий;

- заявленные услуги 42 класса МКТУ сопутствуют основному оборудованию заявителя, который является правообладателем знака «**OP SIS**» по международной регистрации № 1228581 (дата приоритета - 24.04.2014), охраняемого в Российской Федерации для товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты измерительные, компьютерные программы»;

- заявленное обозначение [1] уже знакомо потребителю в связи с измерительной аппаратурой и оборудованием, компьютерными программами, и услуги, корреспондирующие данным товарам, будут ассоциироваться именно с поставщиком этих услуг;

- принимая во внимание, что сравниваемые обозначения [1] и [2] не являются тождественными, правообладатель противопоставленного товарного знака [2] не возражает против предоставления правовой охраны знаку «**OP SIS**» [1] на территории Российской Федерации на имя заявителя, о чем свидетельствует письмо-согласие.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех услуг 42 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- информация с сайта orsispivot.ru – [3];

- информация с сайта www.opsis.se с переводом на русский язык (выдержка) – [4];

- информация с сайта www.ecos-m.ru – [5];

- информация о международном товарном знаке № 1228581 – [6];

- письмо-согласие от правообладателя товарного знака № 627628 (оригинал) – [7].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 29.10.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (11.03.2016) международной регистрации № 1327269 правовая база для оценки охраноспособности знака [1] 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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. Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленный на регистрацию знак «**OPSIS**» [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается в отношении услуг 42 класса МКТУ.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставления был указан товарный знак: **ОРСИС** [2] по свидетельству № 627628, приоритет от 27.04.2016, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: ООО «Экосфера», г. Казань. Правовая охрана противопоставленного знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне.

Сопоставляемые знаки [1] и [2] являются сходными по фонетическому признаку сходства словесных обозначений и отличаются только произношением второго согласного звука («OPSIS» / «ОПСИС» [1] / «ОРСИС» [2]).

В отношении однородности сравниваемых услуг 42 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые услуги 42 класса МКТУ соотносятся как род (вид) [«научные и технологические услуги; разработка и усовершенствование программного обеспечения; услуги проката компьютерных средств»], имеют общее назначение (для применения в науке и технике, для усовершенствования компьютерных программ), круг потребителей, то есть совместно встречаются в гражданском обороте. Изложенное обуславливает однородность сравниваемых услуг 42 класса МКТУ, что заявителем в материалах возражения не оспаривается.

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

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного знака [2] дал письменное безотзывное согласие [7] на предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации и его использование в отношении всех заявленных услуг 42 класса МКТУ.

Сравниваемые обозначения [1] и [2] не тождественны, имеют различия фонетического и визуального характера: знак [1] представляет собой слово, выполненное буквами латинского алфавита, и читается как «ОПСИС»; противопоставленный знак [2] выполнен буквами русского алфавита и имеет прочтение «ОРСИС».

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 регистрация не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Из материалов дела усматривается, что фактические области деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [2] различны:

- производство оросительной техники (правообладатель противопоставленного знака [2]). См., например, материалы возражения [3]);
- производство систем для газового анализа (заявитель. См., например, материалы [4;5]).

Таким образом, имеющиеся материалы в совокупности свидетельствуют об отсутствии возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары / оказывающего услуги, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации.

Наличие согласия [7] от правообладателя противопоставленного товарного знака [2], возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет коллегии снять указанное противопоставление и предоставить правовую охрану знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемых услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне.

Также коллегией принято во внимание исключительное право заявителя на знак «OP SIS» по международной регистрации № 1228581 (конвенционный приоритет от 24.04.2014) в отношении товаров 09 класса МКТУ. Знак [1] является продолжением товарных знаков «OP SIS» заявителя в отношении сопутствующих услуг 42 класса МКТУ товарам 09 класса МКТУ знака по международной регистрации № 1228581 [6].

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.10.2018, отменить решение Роспатента от 17.04.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1327269 в отношении всех услуг 42 класса МКТУ.