

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 21.09.2017, поданное ООО «Дверная механика», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015739675, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «» по заявке №2015739675 с приоритетом от 03.12.2015 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.05.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015739675 в отношении всех товаров 06 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, было указано, что словесные элементы «ДВЕРНАЯ МЕХАНИКА» не обладают различительной способностью, указывают на назначение товаров, в связи с чем являются неохранными элементами заявленного обозначения.

Кроме того, экспертизой было отмечено, что заявленное обозначение сходно



до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №505732 с приоритетом от 29.11.2011, ранее зарегистрированным на имя компании «Дипломат Норге АС», Норвегия, в отношении товаров 06 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 06 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что противопоставление знака по международной регистрации №1260594 было снято в связи с принятием решения об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации данному знаку.

Вместе с тем, указанное решение было оспорено, и в результате Роспатентом принято решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1260594 в отношении товаров 06 класса МКТУ.

В связи с указанными обстоятельствами знак по международной регистрации №1260594 является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, о чем было сообщено заявителю на заседании коллегии, состоявшемся 31.05.2018.

В возражении, поступившем 21.09.2017 и дополненном в корреспонденции от 30.05.2018, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, мотивированное следующими доводами:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №505732 не используется его правообладателем, в связи с чем заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака;

- товары 06 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1260594, а именно «механизмы из металла для соединения частей здания,

запорные механизмы из металла (Mechanisms of metal for building joinery, locking mechanisms of metal), не являются однородными товарам 06 класса МКТУ, в отношении которых заявлено обозначение по заявке № 20157396756, а именно «устройство для закрывания дверей неэлектрические, а именно доводчики»;

- отсутствие однородности сравниваемых товаров обусловлено в первую очередь тем, что они выполняют абсолютно разные функции;

- запорные механизмы служат для фиксирования объекта (например, окна, сейфа, ворот и пр.) в закрытом положении, обеспечивают возможность ограничивать несанкционированное открывание объекта;

- в то время как дверные доводчики служат для плавного перемещения полотна двери, из одного состояния в другое;

- кроме того, сравниваемые товары имеют различный круг потребителей, различные условия реализации товаров;

- потребность в дверных доводчиках имеется только в местах с высокой проходимостью (подъезды многоэтажных домов, офисы, торговые центры), поэтому данный товар не является товаром массового спроса, а его потребители - снабженцы специализированных организаций, например, строительных компаний, устанавливающих входные группы при строительстве объекта, компаний осуществляющих управление общим имуществом многоквартирных домов и пр.;

- очевидно, что потребители дверных доводчиков, закупая товар, действуют в рамках своих профессиональных навыков и очень хорошо знают соответствующий рынок;

- в отличие от дверных доводчиков, запорные механизмы являются товаром широкого потребления, часто используются в бытовых, личных целях;

- «механизмы из металла для соединения частей здания» используются при строительстве (как правило, деревянных домов) в целях закрепления и удержания частей здания рядом друг с другом, то есть являются частью каркаса здания, его конструктивными элементами и отвечают за прочность здания в целом;

- таким образом, очевидное различное назначение указанных товаров и заявленных товаров «доводчики» определяет отсутствие однородности между ними.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015739675 в отношении всех заявленных товаров 06 класса МКТУ.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 31.05.2018 и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 21.06.2018 отказать в удовлетворении возражения от 21.09.2017 и оставить в силе решение Роспатента от 24.05.2017.

Заявитель, не согласившись с решением Роспатента от 21.06.2018, на основании положений пункта 2 статьи 11 Кодекса, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 21.06.2018 по заявке №2015739675.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 23.11.2018 по делу №СИП-571/2018 признано недействительным вышеуказанное решение Роспатента от 21.06.2018.

В рамках судебного рассмотрения по указанному делу заявителем было представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1260594. Судебная коллегия указала, что данное обстоятельство является основанием для отмены оспариваемого решения Роспатента.

Упомянутым решением Суд по интеллектуальным правам обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 21.09.2017 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015739675.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта с учетом статьи 12 Кодекса возражение от 21.09.2017 было рассмотрено коллегией повторно.

На заседании коллегии, состоявшемся 04.03.2019, заявителем были представлены оригинал письма – согласия [1], а также определение Суда по интеллектуальным правам об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу от 10.10.2018 по делу №СИП-273/2018 [2].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (03.12.2015) заявки №2015739675 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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.

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 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 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. 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.



На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение « _____ », состоящее из словесных

элементов «DIPLOMAT» и «ДВЕРНАЯ МЕХАНИКА», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, а также из помещенного слева оригинального изобразительного элемента в виде геометрической фигуры с вписанной в нее галочкой. Предоставление правовой охраны испрашивается в белом, синем, темно-синем цветовом сочетании в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Словесные элементы «ДВЕРНАЯ МЕХАНИКА» указывают на вид товаров 06 класса МКТУ, в связи с чем являются неохраноспособными элементами по смыслу пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Кроме того, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака на основании сходства до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №505732 (1) и знаком «» по международной регистрации №1260594 (2).

Анализ статуса противопоставленного товарного знака по свидетельству №505732 показал, что в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.02.2018 внесены сведения о досрочном прекращении его правовой охраны на основании заявления правообладателя от 10.10.2017 (номер бюллетеня 3/2018).

Таким образом, данный товарный знак более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается знака по международной регистрации №1260594, то коллегией были выявлены новые обстоятельства, которые не могли быть учтены при рассмотрении возражения на заседании коллегии, состоявшемся 31.05.2018.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма – согласия [1], в котором компания «PREDUZEĆE ZA PROMET I PROIZVODNJU STUBLINA DOO STOJNIK», являющаяся правообладателем противопоставленного знака (2), выразила согласие на государственную регистрацию заявленного обозначения в

качестве товарного знака по заявке №2015739675 в отношении всех заявленных товаров 06 класса 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, заявленное обозначение «» и

противопоставленный знак «» по международной регистрации №1260594 не тождественны, имеют визуальные различия. Они включают в свой состав различные изобразительные элементы, в состав заявленного обозначения включены дополнительные словесные элементы – «ДВЕРНАЯ

МЕХАНИКА», кроме того, словесные элементы «DIPLOMAT», включенные в состав заявленного обозначения и знака (2) выполнены различным шрифтом.

Необходимо отметить также, что противопоставленный знак (2) не является коллективным знаком, а также широко и активно используемым правообладателем знаком, который в результате такого использования приобрел известность среди российских потребителей.

Более того, коллегией учтено представленное заявителем Определение суда по интеллектуальным правам об утверждении мирового соглашения между заявителем и правообладателем противопоставленного знака (2), которое направлено на разрешение разногласий сторон, связанных с использованием товарных знаков, включающих словесный элемент «diplomat». Так, указывается, что стороны при маркировке своих товаров предпримут все усилия к тому, чтобы потребитель в Российской Федерации не смешивал товары и услуги данных лиц. Мировое соглашение является обязательным для исполнения сторонами. Суд по интеллектуальным правам, исследовав материалы дела, проверив условия мирового соглашения на соответствие закону, пришел к выводу о том, что данное мировое соглашение не противоречит закону и иным нормативным актам и не нарушает права и законные интересы других лиц (см. стр. 7 Определения суда [2]).

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1260594, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия усматривает возможность снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 06 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.09.2017, отменить решение Роспатента от 24.05.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015739675.