


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

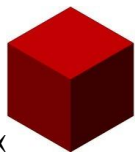
Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского 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 07.02.2020 возражение, поданное компанией viastore SYSTEMS GmbH, 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 №1295879.



Международная регистрация №1295879 знака «  » с территориальным расширением на территорию Российской Федерации от 01.03.2018 произведена Международным Бюро ВОИС 09.12.2015 на имя заявителя (viastore SYSTEMS GmbH, Magirusstr. 13 70469 Stuttgart (DE)) в отношении товаров и услуг 06, 09, 20, 35, 37 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.


Роспатентом 17.05.2019 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1295879 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для

решения Роспатента явилось несоответствие международной регистрации №1295879 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.



Так, знак «  » по международной регистрации №1295879 является



сходным до степени смешения с товарным знаком «  » по свидетельству №160039 с приоритетом от 25.09.1997, зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 06, 09, 20, 35, 37 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «СК-ВЭЙ», 125493, Москва, ул. Нарвская, д. 23.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Согласно доводам возражения правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1295879, при этом перечень товаров и услуг 06, 09, 20, 35, 37 классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №160039 был скорректирован по заявлению правообладателя. Заявитель также ограничивает перечень товаров 09 класса МКТУ, в отношении которого претендует на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1295879, исключая из него товары 09 класса МКТУ «weighing, measuring, signalling and checking (supervision) apparatus for logistical and intra-logistical installations; electronic control, reading and input apparatus for logistical and intra-logistical installations; computer programs and computer software for the fields of logistics and intra-logistics, in particular for controlling logistical and intra-logistical installations and automated components of the aforesaid installations; machine-readable data carriers containing computer programs and computer software of the aforesaid kind; data processing equipment and computers» / «устройства для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки) для логистических и внутрилогистических установок; электронные контрольные, считывающие и входные устройства для логистических и

внутрилогистических установок; машиночитаемые носители информации, содержащие компьютерные программы и программное обеспечение; оборудование и компьютеры для обработки данных».

Кроме того, в возражении отмечается, что предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается для специфического перечня товаров и услуг в сфере логистики, которые распространяются по договорам с информированными юридическими лицами.

Заявитель осуществляет свою деятельность в Российской Федерации через созданного в 2008 году представителя – ООО «Виастор Системс» (www.viastore.ru), осуществляющего поставки, в том числе, в рамках госзакупок.

В свою очередь деятельность правообладателя противопоставленного товарного знака является розничная торговля различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1295879 в отношении товаров и услуг 06, 20, 35, 37 классов МКТУ, а также ограниченного перечня товаров 09 класса МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены:

- письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №160039;
- сведения о товарном знаке по свидетельству №160039 и международной регистрации №1295879 из базы данных Madrid Monitor с частичным переводом;
- Информационные материалы о компании viastore SYSTEMS GmbH;
- Информационные материалы об ООО «СК-ВЭЙ».

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

С учетом даты (01.03.2018) территориального расширения международной регистрации №1295879 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);


5) сочетание цветов и тонов.

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 №1295879 с приоритетом от 01.03.2018 является изобразительный, выполнен в виде геометрической фигуры - куба в изометрической проекции красного цвета. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров и услуг 06, 09, 20, 35, 37 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1295879 основано на



наличии сходного до степени смешения товарного знака «  » по свидетельству №160039, принадлежащего ООО «СК-ВЭЙ», Москва.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №160039 с приоритетом от 25.09.1997 является изобразительный, выполнен в виде геометрической фигуры - куба в изометрической проекции черного цвета с белыми

гранями. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров и услуг 06, 09, 20, 35, 37 классов МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство сопоставляемых знака по международной регистрации №1295879 и товарного знака по свидетельству №160039, а также однородность товаров и услуг 06, 09, 20, 35, 37 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.

Так, заявитель скорректировал свои притязания в отношении товаров 09 класса МКТУ, ограничив его такими товарами как «computer programs and computer software for the fields of logistics and intra-logistics, in particular for controlling logistical and intra-logistical installations and automated components of the aforesaid installations» / «компьютерные программы и компьютерное программное обеспечение в области логистики и внутренней логистики, в частности, для управления логистическими установками, установками внутренней логистики и автоматизированными компонентами вышеупомянутых установок».

Помимо вышесказанного, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №160039 сократил перечень товаров и услуг следующим образом:

06 класс МКТУ – «обычные металлы и их сплавы; металлические материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока; скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; руды»;

09 класс МКТУ – «приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые

автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты; огнетушители»;

20 класс МКТУ – «зеркала, рамы (для картин и т.п.); изделия, не относящиеся к другим классам, из пробки, камыша, ивы, тростника, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, «морской пенки», из заменителей этих материалов»;

35 класс МКТУ – «реклама, не относящаяся к рекламе оборудования, в том числе механизированного, для логистических и внутрилогистических установок в области логистики и внутренней логистики; менеджмент в сфере бизнеса, не относящегося к области оборудования, в том числе механизированного, для логистических и внутрилогистических установок в области логистики и внутренней логистики; административная деятельность в сфере бизнеса, не относящегося к области оборудования, в том числе механизированного, для логистических и внутрилогистических установок в области логистики и внутренней логистики; офисная служба, в том числе: сбыт товара через посредников, за исключением оборудования, в том числе механизированного, для логистических и внутрилогистических установок в области логистики и внутренней логистики; демонстрация товаров, за исключением оборудования, в том числе механизированного, для логистических и внутрилогистических установок в области логистики и внутренней логистики»;

37 класс МКТУ – «строительство».

Кроме того, к указанным обстоятельствам относится наличие письма от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельства №160039, в котором он выражает свое согласие относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1295879 в отношении товаров 06 класса МКТУ «storage containers and storage pallets of metal» / «контейнеры для хранения и поддоны для хранения металлические», 09 класса МКТУ «computer programs and computer software for the fields of logistics and intra-logistics, in particular for controlling logistical and intra-logistical installations and automated components of the aforesaid installations» /

«компьютерные программы и компьютерное программное обеспечение в области логистики и внутренней логистики, в частности, для управления логистическими установками, установками внутренней логистики и автоматизированными компонентами вышеупомянутых установок», 20 класса МКТУ «shelves, not of metal, for logistical and intra-logistical installation; storage containers and storage pallets, not of metal; work tables, packing and sorting tables for logistical and intra-logistical installations; storage shelves of metal; shelves of metal for picking installations» / «стеллажи неметаллические для логистических и внутрилогистических установок; контейнеры и поддоны для хранения, неметаллические; рабочие столы, упаковочные и сортировочные столы для логистических и внутрилогистических установок; металлические стеллажи для хранения; металлические стеллажи для комплектующих установок», услуг 35 класса МКТУ «trading services relating to mechanized and other equipment for logistical and intra-logistical installations; professional business and organizational consultancy in the fields of logistics and intra-logistics» / «услуги торговли, связанные с механизированными и другим оборудованием для логистических и внутрилогистических установок; профессиональное деловое и организационное консультирование в области логистики и внутренней логистики», 37 класса МКТУ «installation, maintenance and repair of logistical and intra-logistical installations and components of the aforesaid installations» / «монтаж, техническое обслуживание и ремонт логистических и внутрилогистических установок и компонентов вышеперечисленных установок».



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:

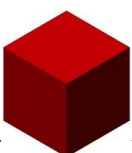
1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.



Так, сравниваемые знаки «  » и «  » не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак по свидетельству №160039 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Скорректированный перечень противопоставленного товарного знака по свидетельству №160039 и перечень товаров и услуг 06, 09, 20, 35, 37 классов МКТУ, в отношении которых выдано письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации №1295879 не являются однородными. При этом сведения, представленные заявителем в возражении, свидетельствуют о том, что сравниваемые обозначения предназначены для сопровождения в гражданском обороте различных по виду и назначению товаров и услуг.

Указанные обстоятельства исключают введение потребителей в заблуждение при

восприятии потребителями сравниваемых сходных обозначений «  » и



«  » в гражданском обороте.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №160039, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет

снять указанное противопоставление и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1295879.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.02.2020, отменить решение Роспатента от 17.05.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1295879 в отношении товаров 06 класса МКТУ «storage containers and storage pallets of metal», 09 класса МКТУ «computer programs and computer software for the fields of logistics and intra-logistics, in particular for controlling logistical and intra-logistical installations and automated components of the aforesaid installations», 20 класса МКТУ «shelves, not of metal, for logistical and intra-logistical installation; storage containers and storage pallets, not of metal; work tables, packing and sorting tables for logistical and intra-logistical installations; storage shelves of metal; shelves of metal for picking installations», услуг 35 класса МКТУ «trading services relating to mechanized and other equipment for logistical and intra-logistical installations; professional business and organizational consultancy in the fields of logistics and intra-logistics», 37 класса МКТУ «installation, maintenance and repair of logistical and intra-logistical installations and components of the aforesaid installations».