

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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. №051-ФЗ (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.01.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное компанией Swarco AG, Австрия (далее – заявитель), на решение Роспатента от 04.03.2021 по знаку по международной регистрации №1192404, при этом установлено следующее.



Регистрация знака  с приоритетом от 02.09.2013 произведена Международным Бюро ВОИС за №1192404 – (1) на имя заявителя в отношении товаров 07, 09, 11 и услуг 38, 39, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации, с последующим указанием расширения ее действия на территорию Российской Федерации от 12.02.2020.

Роспатентом 04.03.2021 принято решение, согласно которому знаку по международной регистрации №1192404 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 07, 09, 11 классов МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку указанный знак сходен до степени смешения:

СВАРКО

- с товарным знаком **СВАРКО** по свидетельству №511348 с приоритетом от 14.06.2012 – (2), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мир сварки», г. Новосибирск, в отношении однородных товаров 07, 09, 11 классов МКТУ;

- со знаком **SWARO** по международной регистрации № 571659 с приоритетом от 10.06.1991 – (3), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT, в отношении однородных товаров 07, 09, 11 классов МКТУ.

В Роспатент 10.01.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака (2) и правообладатель знака по международной регистрации № 571659 (3) предоставили письменные согласия [1], [2] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1192404 в отношении заявленных товаров 07, 09, 11 классов МКТУ на имя заявителя;

- заявитель также отмечает, что предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1192404 не повлечет введение потребителей в заблуждение, так как правообладатель знака по международной регистрации № 571659 (3) в письме-согласии отметил, что не будет принимать какие-либо административные действия или какие-либо возражения против регистрации рассматриваемого знака, в частности не будет подавать заявлений об аннулировании, оппозиций или заявлений по прекращению правовой охраны. Между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака (2) заключено соглашение о сосуществовании.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.03.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1192404 в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

1. Оригинал письма-согласия, предоставленный правообладателем противопоставленного товарного знака (2);
2. Оригинал письма-согласия, предоставленный правообладателем знака по международной регистрации (3);
3. Соглашение о сосуществовании от 21.02.2022, заключенный между ООО «Торговый Дом Мир Сварки» и компанией Swarco AG, Австрия.

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

С учетом даты (12.02.2020) территориального расширения знака по международной регистрации №1192404 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 6 статьи 1483 Кодекса 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 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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.

Рассматриваемый знак  по международной регистрации

№1192404 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «SWARCO», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде трех одинаковых геометрических фигур.

Согласно решению Роспатента 04.03.2021 знаку по международной регистрации №1192404 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 07, 09, 11 классов МКТУ на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с рассматриваемым знаком были противопоставлены:

- словесный товарный знак **СВАРКО** по свидетельству №511348 – (2), правовая охрана которому предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ;

- словесный знак **SWARO** по международной регистрации № 571659 – (3), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Сходство сравниваемых знаков (1) и (2), (3) обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «SWARCO» - «СВАРКО» - «SWARO», обусловленным совпадением большинства звуков.

Заявленные товары 07, 09, 11 классов МКТУ, однородны товарам 07, 09, 11 классов МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных знаков (2) и (3), поскольку относятся к одной родовой группе товаров, соответствующих классов МКТУ, имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта. Однородность сопоставляемых товаров 07, 09, 11 классов МКТУ заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится следующее.

Правообладатель противопоставленного товарного знака (2) и правообладатель знака по международной регистрации № 571659 (3) предоставили письменные согласия [1], [2] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1192404 в отношении заявленных товаров 07, 09, 11 классов МКТУ на имя заявителя;

В письме-согласии правообладатель знака по международной регистрации №571659 (3) отмечает, что не будет принимать какие-либо административные действия или какие-либо возражения против регистрации рассматриваемого знака, в частности не

будет подавать заявлений об аннулировании, оппозиций или заявлений по прекращению правовой охраны.

Между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака (2) заключено соглашение о сосуществовании принадлежащих им товарных знаков [3].

Коллегия также отмечает, что сравниваемые знаки (1) и (2), (3) не являются тождественными, в силу того, что имеют разное фонетическое звучание и визуальные различия.

Таким образом, принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было учтены представленные безотзывные письма-согласия [1] и [2] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация знака по международной регистрации №1192404 может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

С учетом изложенного, знак по международной регистрации №1192404 соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 07, 09, 11 и услуг 38, 39, 42 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.01.2022, отменить решение Роспатента от 04.03.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1192404 в отношении всех заявленных товаров 07, 09, 11 и услуг 38, 39, 42 классов МКТУ.