

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.12.2021 возражение, поданное Komptech GmbH, Австрия (далее – заявитель), на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1511218, при этом установила следующее.



Регистрация знака «» по международной регистрации № 1511218 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 02.09.2019 с конвенционным приоритетом от 07.08.2019 в отношении товаров 07, 11 и услуг 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Роспатентом 03.03.2021 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении всех указанных в регистрации товаров и услуг 11 и 42 классов МКТУ. Для товаров 07 класса МКТУ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку заявителя отказано на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку в результате экспертизы было установлено, что он является



сходным до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству № 571801 (приоритет от 23.01.2015), зарегистрированным на имя НанджингКомптэч Композите Ко., Лтд., Китай, в отношении товаров 07 и 17 классов МКТУ.

В поступившем 29.12.2021 возражении заявитель выразил свое несогласие с принятым Роспатентом решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- знак заявителя и противопоставленный товарный знак не могут быть признаны сходными до степени смешения в целом ни по одному из критериев;

- сравниваемые словесные элементы «КОМПТЕЧ» и «Comptech» являются короткими, поэтому разница в их звучании оказывает существенное влияние на восприятие сравниваемых обозначений потребителями;

- знак заявителя и противопоставленный товарный знак существенно отличаются визуально, поскольку в них отсутствуют сходные изобразительные элементы, используется различная цветовая гамма,

- в противопоставленном товарном знаке использованы иероглифы, что существенно влияет на восприятие товарного знака;

- общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями, существенно отличается с учетом отличий между изобразительными элементами, между словесными элементами, различными ассоциациями, которые могут вызывать сравниваемые обозначения;

- словесный элемент «КОМПТЕЧ» представляет собой фирменное наименование заявителя «Komptech GmbH», в то время как словесный элемент «Comptech» представляет собой часть фирменного наименования правообладателя противопоставленного товарного знака, следовательно, сравниваемые обозначения вызывают ассоциации с разными лицами.

На основании изложенного заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 03.03.2021 и вынести решение о предоставлении

правовой охраны знаку международной регистрации № 1511218 в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг 07, 11, 42 классов МКТУ.

К возражению приложена копия Определения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-490/2021 о принятии искового заявления к производству, о назначении предварительного судебного заседания, о привлечении к участию в деле третьего лица и о судебном поручении.

В период рассмотрения возражения было установлено, что Определением Суда по интеллектуальным правам от 09.02.2022 по делу № СИП-490/2021 принятые обеспечительные меры в виде запрета рассматривать возражение компании Komptech GmbH против решения Роспатента от 03.03.2021 в части отказа в предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации № 1511218 в отношении товаров 07 класса МКТУ до окончания рассмотрения дела № СИП-490/2021. Делопроизводство по возражению было приостановлено.

Впоследствии Определением Суда по интеллектуальным правам от 09.06.2022 по делу № СИП-490/2021 сняты обеспечительные меры в виде запрета совершать действия по рассмотрению возражения на решение Роспатента от 03.03.2021 и принятию по нему решения, в связи с чем делопроизводство было восстановлено, возражение рассмотрено по существу.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.09.2019) международной регистрации рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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.

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 № 1511218 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде ветки с листьями и слова «KOMPTESH», выполненного жирным

шрифтом заглавными буквами латинского алфавита зеленого цвета на белом фоне. Правовая охрана данного знака испрашивалась на территории Российской Федерации с конвенционным приоритетом от 07.08.2019 в отношении товаров 07 , 11 и услуг 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Согласно оспариваемому решению Роспатента, основанием для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1511218 в отношении заявленных товаров 07



классов МКТУ препятствовал товарный знак « » по свидетельству № 571801, зарегистрированный на имя иного лица с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров.

Анализ статуса противопоставленного товарного знака показал, что правовая охрана товарного знака по свидетельству № 571801 досрочно полностью прекращена вследствие его неиспользования на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2022 по делу № СИП-490/2021. Решение не было обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам.

Таким образом, на дату рассмотрения возражения на заседании коллегии от 26.07.2022 отсутствуют какие-либо препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1511218 в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, в связи с чем указанному знаку правовая охрана может быть предоставлена в полном объеме.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2021, отменить решение Роспатента от 03.03.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1511218 в отношении всех товаров и услуг 07, 11 и 42 классов МКТУ.