


ЗАКЛЮЧЕНИЕ


по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), поступившее 24.09.2020. Данное возражение подано компанией United Grinding Group AG, 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 №1447924, при этом установлено следующее.





Знак «» по международной регистрации №1447924 зарегистрирован в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 03.10.2018 с конвенционным приоритетом от 09.05.2018 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 07, 09, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.


Роспатентом было принято решение от 26.03.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации


знаку «» по международной регистрации №1447924 в отношении заявленных товаров и услуг 07, 09, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ, по основаниям предусмотренным требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).


Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1447924 сходен до степени со знаками, правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя иных лиц с более ранним приоритетом, а именно:


- со знаком «» (международная регистрация № 1141707 с приоритетом от 13.09.2012) в отношении товаров и услуг 07, 09, 37, 41, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 07, 09, 37, 41, 42 классов МКТУ [1];

- со знаком «» (международная регистрация № 1133184 с конвенционным приоритетом от 05.03.2012) в отношении товаров и услуг 07, 09, 37, 41, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 07, 09, 37, 41, 42 классов МКТУ [2];

- со знаком « » (международная регистрация № 1134544 с конвенционным приоритетом от 09.09.2011) в отношении товаров и услуг 07, 09, 37, 41, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 07, 09, 37, 41, 42 классов МКТУ [3].

- со знаком «» (международная регистрация №454310 с конвенционным приоритетом от 29.01.1980) в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 07, 09 классов МКТУ [4];

- со знаком «» (международная регистрация №481673 с конвенционным приоритетом от 19.05.1983) в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 07, 09 классов МКТУ [5];

- со знаком «» (международная регистрация №842038 с приоритетом от 16.09.2004) в отношении товаров и услуг 07, 37 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 07, 37 классов МКТУ [6].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.09.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:


- противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 1141707, 1133184, 454310, 842038 [1, 2, 4, 6] были уступлены заявителю, о чем имеются соответствующие записи в международном реестре от 24.09.2019, 02.03.2020, 22.04.2020 и 24.09.2020 соответственно;
- правообладатель противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1134544 [3] отказался от правовой охраны данного знака на территории Российской Федерации, о чем имеется соответствующая запись в международном реестре от 17.02.2020;
- заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №481673 [5] на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного

знака в отношении товаров и услуг 7, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ, а также ограниченного перечня товаров 09 класса МКТУ, а именно: «instruments for non-medical testing purposes for operating grinders and laser treatment machines («приборы немедицинского назначения для проверки/тестирования в сфере эксплуатации/управления шлифовальных машин и машин лазерной обработки»); measuring apparatus, electrical, magnetic and optical testing apparatus, computer programs for operating grinders and laser treatment machines, computer software for operating grinders and laser treatment machines («приборы немедицинского назначения для проверки/тестирования в сфере эксплуатации/управления шлифовальных машин и машин лазерной обработки»); measuring machines for operating grinders and laser treatment machines («измерительные приборы, электрические, магнитные и оптические испытательные приборы, компьютерные программы для эксплуатации/управления шлифовальных машин и машин лазерной обработки, компьютерные программы для эксплуатации/управления шлифовальных машин и машин лазерной обработки; измерительные машины для эксплуатации/управления шлифовальных машин и машин лазерной обработки»)).».

- таким образом, указанные противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 1141707, 1133184, 454310, 842038, 1134544, 481673 [1-6] не являются более препятствием для регистрации заявленного обозначения.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.03.2020 и предоставить правовую охрану на территории



Российской Федерации знаку «» по международной регистрации №1447924 в отношении всех товаров и услуг 7, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ, а также ограниченного перечня товаров 09 класса МКТУ, а именно: «instruments for non-medical testing purposes for operating grinders and laser treatment machines; measuring apparatus, electrical, magnetic and optical

testing apparatus, computer programs for operating grinders and laser treatment machines, computer software for operating grinders and laser treatment machines; measuring machines for operating grinders and laser treatment machines».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.05.2018) конвенционного приоритета международной регистрации №1447924 правовая база для оценки охраноспособности знака на территории Российской Федерации 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 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.

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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 №1447924 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента в виде стилизованной дуги и из словесного элемента «STUDER», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.


Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1447924 в отношении всех заявленных товаров и услуг 07, 09, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков по международным регистрациям №№ 1141707, 1133184, 1134544, 454310, 842038, 481673 [1-6].


Противопоставленный товарный знак "" [1] по международной регистрации №1141707 с приоритетом от 13.09.2012 является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованной дуги и из словесного элемента «UNITED GRINDING», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 07, 09, 37, 41, 42 классов МКТУ.




Противопоставленный товарный знак "" [2] по международной регистрации №1133184 с конвенционным приоритетом от 05.03.2012 является изобразительным, состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованной дуги. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 07, 09, 37, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак  "United Grinding Technologies" [3] по международной регистрации №1134544 с конвенционным приоритетом от 09.09.2011 является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованной дуги и из словесных элементов «United Grinding Technologies», «KÖRBER SCHLEIFRING», выполненных оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 07, 09, 37, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак  "studer" [4] по международной регистрации №454310 с конвенционным приоритетом от 29.01.1980 является комбинированным, состоящим из изобразительных элементов в виде трех кругов, двое из которых совмещены друг с другом, и из словесного элемента «studer», выполненным оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» [5] по международной регистрации №481673 с конвенционным приоритетом от 19.05.1983 является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» [6] по международной регистрации № 842038 с приоритетом от 16.09.2004 комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованной дуги и из словесных элементов «The art of Grinding» и «STUDER», выполненных оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита и оригинальным шрифтом заглавными

буквами латинского алфавита соответственно. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 07, 37 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что согласно международному реестру правообладателем противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 1141707, 1133184, 454310, 842038 [1, 2, 4, 6] на настоящий момент является United Grinding Group AG, Германия (то есть заявитель по возражению на решение об отказе в предоставлении охраны на территории Российской Федерации по международной заявке № 1447924) вследствие произошедшей уступки вышеуказанных знаков по международным регистрациям (соответствующие записи внесены в международный реестр 24.09.2019, 02.03.2020, 22.04.2020 и 24.09.2020 соответственно).

Также к указанным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации № 1134544 [3] отказался от правовой охраны данного знака на территории Российской Федерации, о чем имеется запись в международном реестре от 17.02.2020.

Кроме того, заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации № 481673 [5] для предоставления правовой охраны комбинированному обозначению и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 7, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ, а также ограниченного перечня товаров 09 класса МКТУ, а именно: «instruments for non-medical testing purposes for operating grinders and laser treatment machines («приборы немедицинского назначения для проверки/тестирования в сфере эксплуатации/управления шлифовальных машин и машин лазерной


обработки»); measuring apparatus, electrical, magnetic and optical testing apparatus, computer programs for operating grinders and laser treatment machines, computer software for operating grinders and laser treatment machines («приборы немедицинского назначения для проверки/тестирования в сфере эксплуатации/управления шлифовальных машин и машин лазерной обработки»); measuring machines for operating grinders and laser treatment machines («измерительные приборы, электрические, магнитные и оптические испытательные приборы, компьютерные программы для эксплуатации/управления шлифовальных машин и машин лазерной обработки, компьютерные программы для эксплуатации/управления шлифовальных машин и машин лазерной обработки; измерительные машины для эксплуатации/управления шлифовальных машин и машин лазерной обработки»)).

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 введения потребителя в заблуждение 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 [5] не тождественны, при этом противопоставленный знак [5] не является коллективным товарным знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю.

Наличие вышеуказанных обстоятельств позволяет снять противопоставления [1-6], а, следовательно, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 26.03.2020 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1447924 в отношении всех заявленных товаров и услуг 07, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ, а также ограниченного перечня товаров 09 класса МКТУ, а именно: «instruments for non-medical testing purposes for operating grinders and laser treatment machines; measuring apparatus, electrical, magnetic and optical testing apparatus, computer programs for operating grinders and laser treatment machines, computer software for operating grinders and laser treatment machines; measuring machines for operating grinders and laser treatment machines» в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.09.2020, отменить решение Роспатента от 26.03.2020, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1447924 в отношении всех товаров и услуг 07, 37, 41, 42 классов МКТУ, а также товаров 09 класса МКТУ, а именно «instruments for non-medical testing purposes for operating grinders and laser treatment machines; measuring apparatus, electrical, magnetic and optical testing apparatus, computer programs for operating grinders and laser treatment

machines, computer software for operating grinders and laser treatment machines; measuring machines for operating grinders and laser treatment machines» и услуг 38 класса МКТУ, а именно «provision of access to platforms on the Internet as well as on the mobile Internet; provision of access to data via the Internet; provision of on-line access to databases; provision of access to information on the Internet; transmission of computerized data; computer communication services for information transmission; transmission of data via computer networks; transmission of data via the Internet; digital transmission of data; wireless transfer of data via the Internet; transfer of information and data via on-line services and the Internet; interactive communication services; communications by computer terminals; communication services via computer networks; communications over the Internet; transmission of data, messages and information; provision of user access to computer programs in data networks; provision of access to databases; providing access to electronic communication networks, to the Internet and to extranets».