

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. №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 возражение, поступившее 28.12.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Джон Цинк Компани, ЛЛК, США (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016705710, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение **JOHN ZINK HAMWORTHY COMBUSTION** по заявке №2016705710, поданной 26.02.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.08.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016705710 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими знаками:

- **HAMWORTHY-COMBUSTION** по международной регистрации №971820 с приоритетом от 02.04.2008 – (1), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя John Zink International Luxembourg S.a.r.l. , Люксембург, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ;



- **HAMWORTHY** по международной регистрации №971792 с приоритетом от 02.04.2008 – (2), **HAMWORTHY** по международной регистрации № 971790 с приоритетом от 02.04.2008 – (3), правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя Hamworthy Combustion Engineering Limited, Великобритания в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ;

- **HAMWORTHY** по международной регистрации №699873 с приоритетом от 02.04.2008 – (4), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Hamworthy Engineering Ltd, Великобритания в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

В Роспатент 28.12.2017 поступило возражение, в котором заявитель отметил следующее.

Поскольку сравниваемые обозначения не являются тождественными (отличаются по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства), то при наличие письменных согласий правообладателя противопоставленного знака (1) и правообладателя противопоставленных знаков (2, 3) регистрация товарного знака по заявке №2016705710 в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ может быть осуществлена, поскольку не противоречит действующему законодательству.

При этом заявитель отмечает, что правообладатели противопоставленных знаков (1, 2, 3) и заявитель являются родственными компаниями (данный факт подтверждается информацией, содержащейся в письмах-согласиях).

Кроме того, учитывая, что сравниваемые обозначения имеют значительные различия, нивелируется возможность смешения и введения потребителя в заблуждение.

Что касается противопоставленного знака (4), то заявитель отмечает следующее. Правообладатель противопоставленного знака (4) – компания Hamworthy Engineering Ltd, Великобритания в настоящее время не существует. Кроме того, срок действия правовой охраны указанной регистрации истек 19.12.2017, заявления о продлении правовой охраны не поступало, в связи с чем данное противопоставление может быть снято.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.08.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016705710 в отношении всего заявленного перечня.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие документы:

1. Оригинал письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2016705710 от правообладателя противопоставленного знака (1);
2. Оригинал письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2016705710 от правообладателя противопоставленных знаков (2, 3);
3. Распечатки с сайта <https://www.wipo/int/madrid/monitor/en/> сведений о противопоставленном знаке (4);
4. Сведения о ликвидации компании Hamworthy Engineering Ltd, Великобритания.

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

С учетом даты (26.02.2016) поступления заявки №2016705710 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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.

Заявленное обозначение по заявке №2016705710 представляет собой словесное обозначение **JOHN ZINK HAMWORTHY COMBUSTION**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны следующие знаки:

- **HAMWORTHY-COMBUSTION** по международной регистрации №971820 с приоритетом от 02.04.2008 – (1), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя John Zink International Luxembourg S.a.r.l., Люксембург, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ;



- **HAMWORTHY** по международной регистрации №971792 с приоритетом от 02.04.2008 – (2), **HAMWORTHY** по международной регистрации № 971790 с приоритетом от 02.04.2008 – (3), правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя Hamworthy Combustion Engineering Limited, Великобритания в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ;

- **HAMWORTHY** по международной регистрации №699873 с приоритетом от 02.04.2008 – (4), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Hamworthy Engineering Ltd, Великобритания в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатели противопоставленных знаков (1) и (2, 3) предоставили согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016705710 в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ.

В соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрации товарного знака с согласия правообладателя более раннего знака. С учетом того, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1) и (2, 3) не являются тождественными, а сходными до степени смешения (сравниваемые обозначения имеют фонетические и визуальные различия), коллегия принимает во внимание представленные заявителем безотзывные письма-согласия [1], [2].

Коллегией также принято во внимание, что правообладатели противопоставленных знаков (1) и (2, 3) и заявитель по рассматриваемой заявке являются родственными компаниями (указанное подтверждается информацией, указанной в письмах–согласиях). Указанное обуславливает отсутствие возможности введения потребителя в заблуждение.

Что касается противопоставленного знака (4), то следует отметить следующее. Правообладатель знака (4) – компания Hamworthy Engineering Ltd, Великобритания в настоящее время ликвидирована 14.12.2016 [4]. Кроме того, срок действия правовой охраны на территории Российской Федерации данной регистрации истек 19.12.2017, заявления о продлении правовой охраны не поступало [3], в связи с чем данное противопоставление может быть снято.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.12.2017, отменить решение Роспатента от 29.08.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016705710.