

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 01.08.2019 возражение, поданное компанией AXTONE SPÓLKA AKCYJNA, Польша (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1341694.

Международная регистрация №1341694 знака « » произведена Международным Бюро ВОИС 15.12.2016 на имя заявителя (AXTONE SPÓLKA AKCYJNA, Ul. Zielona 2 PL-37-220 KANCZUGA, Pologne) в отношении товаров 01, 07, 11, 12 классов МКТУ:

01 класс МКТУ - industrial chemicals, in particular elastomers;

07 класс МКТУ - machines and machine tools for use in the food industry;

11 класс МКТУ - installations for desulfurization and dedusting of the exhaust gas boilers;

12 класс МКТУ - elastomer absorbers for train bumpers and train bumpers with the said absorbers.

Роспатентом 02.10.2018 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1341694 только в отношении товаров 01, 11 классов МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации №1341694 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса для всех заявленных товаров 07, 12 классов МКТУ.



Согласно заключению по результатам экспертизы знак « KAMAX» по международной регистрации №1341694 является сходным до степени смешения со знаками, правовая охрана которым предоставлена территории Российской Федерации с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров 07, 12 классов МКТУ на имя компании KAMAX Holding GmbH & Co. KG, Dr.-Rudolf-Kellermann-Straße 2 35315 Homberg (Ohm), Germany:



- со знаком « KAMAX» по международной регистрации №709167 с конвенциональным приоритетом от 05.08.1998 для товаров 07 класса МКТУ;



- со знаком « KAMAX» по международной регистрации №731087 с конвенциональным приоритетом от 20.09.1999 для товаров 07 класса МКТУ;

- со знаком «**Kamax**» по международной регистрации №559547 с приоритетом от 06.03.1990 для товаров 07, 12 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом его основные доводы сводятся к тому, что компания KAMAX Holding GmbH & Co. KG не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1341694 в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ, что подтверждается соответствующим письмом-согласием. При этом заявителем отмечается, что сопоставляемые знаки имеют визуальные отличия. Заявитель также ограничивает перечень заявленных товаров 07 класса МКТУ таким видом товара как «springs being parts of machines and/or shock absorbers for machines» / «пружины, являющиеся деталями машин и/или

амортизаторов для машин». Указанный вид товара, по мнению заявителя, неоднороден товарам 07 класса МКТУ «машины, аппараты и станки для обработки и переработки или контроля вылепленных деталей и формующих деталей, в частности гидравлические прессы» противопоставленного знака по международной регистрации №709167.

Что касается товаров 12 класса МКТУ сравниваемых знаков, то заявленные товары «эластомерные амортизаторы для буферов поездов и буфера поездов с указанными амортизаторами» неоднородны товарам 12 класса МКТУ «металлические детали, полученные горячей или холодной формовкой, обработкой и изменением формы, являющиеся обработанными изделиями и крепежными деталями для транспортных средств и самолетов» противопоставленного знака по международной регистрации №559547.

Заявитель просит учесть, что его область деятельности отличается от области деятельности правообладателя противопоставленных знаков, что исключает фактическое смешение сравниваемых знаков в гражданском обороте. Так, компания AXTONE SPÓLKA AKCYJNA является экспертом в области технологий по поглощению энергии удара для различных типов рельсовых транспортных средств (скоростных поездов, трамваев, поездов метро, пассажирских поездов) и производству соответствующих товаров - пружин, амортизаторов, буферов, и т.д., а компания КАМАХ Holding GmbH & Co. KG занимается производством крепежных изделий, предназначенных, в основном, для автомобильной промышленности, а не для рельсовых транспортных средств. Данный факт также отмечен в подписанном сторонами соглашении о существовании.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об изменении решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1341694 на территории Российской Федерации для заявленных товаров 01, 07, 11, 12 классов МКТУ с учетом изменений, внесенных в перечень товаров 07 класса МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных знаков

(оригинал), соглашение о сосуществовании (копия), сведения о внесении изменений в перечень заявленных товаров 07 класса МКТУ.

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

С учетом даты (15.12.2016) международной регистрации №1341694 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.

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 заявлении обозначении.

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

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.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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 «**КАМАХ**» по международной регистрации №1341694 с приоритетом от 15.12.2016 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «КАМАХ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде комбинации геометрических фигур черного и красного цвета. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается для товаров 01, 07, 11, 12 классов МКТУ.

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации



знаку «**КАМАХ**» по международной регистрации №1341694 для части заявленных товаров, а именно 07, 12 классов МКТУ, основан на наличии сходных до



степени смешения в отношении однородных товаров знаков «**КАМАХ**» (международная регистрация №709167 с конвенциональным приоритетом от



05.08.1998), «**KAMAX**» (международная регистрация №731087 с конвенциональным приоритетом от 20.09.1999), «**Kamax**» (международная регистрация №559547 с приоритетом от 06.03.1990).

В этой связи следует констатировать, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

Так, заявленный перечень товаров 07 класса МКТУ был скорректирован заявителем путем внесения соответствующих изменений в Международное бюро ВОИС. В настоящее время правовая охрана знака по международной регистрации №1341694 испрашивается для таких товаров 07 класса МКТУ как «springs being parts

of machines and/or shock absorbers for machines». Запись об ограничении перечня товаров 07 класса МКТУ на территории Российской Федерации была опубликована 05.09.2019 в официальном бюллетене «WIPO Gazette of International Marks» №34/2009.

Также к указанным выше обстоятельствам относится наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных знаков по международным регистрациям №709167, №731087, №559547, в котором компания KAMAX Holding GmbH & Co. KG выражает свое согласие относительно предоставления правовой

охраны на территории Российской Федерации знаку «» по международной регистрации №1341694 для всех заявленных товаров (с учетом внесенных в 07 класс МКТУ изменений).

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 товарным знаком.



Так, сравниваемые знаки «», «», «», «Камакс» не тождественны, при этом противопоставленные знаки по международным регистрациям №709167, №731087, №559547 не являются коллективными.

Как следует из текста представленного письма-согласия, регистрация и использование знака по международной регистрации №1341694 не приведет к введению потребителя в заблуждение.

Между заявителем и правообладателем противопоставленных знаков заключено соглашение о сосуществовании, определяющее обязательства сторон, связанные с обеспечением правомерного использования заявленного обозначения и противопоставленных знаков в гражданском обороте.

Коллегией был принят к сведению довод возражения о том, что заявитель и правообладатель противопоставленных знаков фактически работают в разных сферах. Так, компания AXTONE SPÓLKA AKCYJNA является экспертом в области технологий по поглощению энергии удара для различных типов рельсовых транспортных средств (скоростных поездов, трамваев, поездов метро, пассажирских поездов) и производству соответствующих товаров - пружин, амортизаторов, буферов, и т.д., а компания KAMAX Holding GmbH & Co. KG занимается производством крепежных изделий, предназначенных, в основном, для автомобильной промышленности, а не для рельсовых транспортных средств.

Указанные выше обстоятельства исключают введение потребителей в заблуждение при восприятии потребителями сравниваемых сходных обозначений



«», «», «», «Камакс» в гражданском обороте.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных знаков по международным регистрациям №709167, №731087, №559547, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении

потребителей в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1341694.

Кроме того, необходимо указать, что срок действия правовой охраны



противопоставленного знака «» по международной регистрации №709167 на территории Российской Федерации истек 27.01.2019 и правообладателем продлен не был.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности и принимая во внимание доводы возражения, коллегия не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1341694 в отношении всех заявленных товаров, в том числе товаров 07, 12 классов МКТУ, в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.08.2019, изменить решение Роспатента от 02.10.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1341694 в отношении заявленных товаров 01 класса МКТУ «industrial chemicals, in particular elastomers», 07 класса МКТУ «springs being parts of machines and/or shock absorbers for machines», 11 класса МКТУ «installations for desulfurization and dedusting of the exhaust gas boilers», 12 класса МКТУ «elastomer absorbers for train bumpers and train bumpers with the said absorbers».