

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 19.11.2020 возражение, поданное компанией Грако Миннесота Инк., США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019709578, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**GMAX**» по заявке №2019709578 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 05.03.2019 на имя заявителя в отношении товаров 07 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.07.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 28.07.2020, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров со знаком «**gMAX**» по международной регистрации №1196152 с

приоритетом от 11.12.2013, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании FLSmidth A/S, Vigerslev Alle 77 DK-2500 Valby (DK) для однородных товаров 07 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель отмечает, что компания Грако Миннесота Инк., США является мировым лидером по производству систем транспортировки жидкостей и их компонентов, среди которых окрасочные аппараты, оборудование для напыления и заливки полиуретанов, дорожно-разметочная техника, насосы для перекачивания материалов, мойки высокого давления и т.д. Заявленное обозначение предназначено для маркировки бензиновых механических безвоздушных распылителей, предназначенных для нанесения различных покрытий. Данное оборудование широко применяется в мебельной промышленности, автосервисе, вагоностроении, судоремонте, машиностроении, при защите металлоконструкций, а также для нанесения антикоррозионной защиты, огнезащиты.

Правообладатель противопоставленного знака является производителем оборудования для горнодобывающей и цементной промышленности. Противопоставленное обозначение используется для маркировки гидроциклонов специального назначения, которые применяются на электростанциях, в химической промышленности, водоподготовке.

Продукция заявителя и правообладателя противопоставленного знака имеют различные свойства, функции, назначение, материалы, используются в различных сферах и предназначена для ограниченного круга потребителей-специалистов, которым достаточно хорошо известны изготовители товаров в соответствующей отрасли. Как правило, изучение такой продукции при приобретении осуществляется достаточно тщательно, с применением специальных знаний, ввиду чего смешение продукции заявителя с товарами владельца противопоставленного обозначения в гражданском обороте является маловероятным.

Принимая во внимание специфику использования обозначения для маркировки товаров производственно-технического назначения, узкий круг потребителей, дополнительную маркировку указанной продукции заявителя

фирменным логотипом компании, а также различия заявленного обозначения и противопоставленного знака, владелец противопоставленного знака выразил согласие относительно регистрации товарного знака по заявке №2019709578.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019709578 в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем предоставлены следующие документы:

- Информация о заявителе и использовании заявленного обозначения на территории Российской Федерации;
- Информация о правообладателе противопоставленного знака по международной регистрации №1196152 и его использовании;
- Письмо-согласие (оригинал) от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1196152 с переводом на русский язык.

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

С учетом даты (05.03.2019) подачи заявки №2019709578 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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.

Исходя из положений пункта 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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.

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).

Заявленное обозначение « **GMAX** » по заявке №2019709578 с приоритетом от 05.03.2019 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака по заявке №2019709578 испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ «*машины для окрасочных работ; оросители [машины]*».

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения « **GMAX** » в качестве товарного знака по заявке №2019709578 в качестве товарного знака основан на наличии сходного до степени смешения словесного товарного знака «**gMAX**» по международной регистрации №1196152 с приоритетом от 11.12.2013, принадлежащего компании FLSmidth A/S, Дания и получившего правовую охрану

на территории Российской Федерации в отношении товаров 07 класса МКТУ «machines, including cyclones (machines) and cyclone parts; parts and accessories for all above-mentioned goods (not included in other classes)» / «машины, включая циклоны (машины) и их части; части и принадлежности для всех вышеупомянутых товаров (не включены в другие классы)».

Сходство заявленного обозначения «**GMAX**» и противопоставленного знака «**gMAX**» по международной регистрации №1196152, а также однородность товаров 07 класса МКТУ сравниваемых обозначений заявителем не оспаривается.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены в оспариваемом решении Роспатента от 28.07.2020.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака «**gMAX**» по международной регистрации №1196152, в котором компания FLSmith A/S, Дания выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения «**GMAX**» по заявке №2019709578 в качестве товарного знака для товаров 07 класса МКТУ «*машины для окрасочных работ; оросители [машины]*».

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 или общеизвестным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «**GMAX**» и «**gMAX**» не тождественны, поскольку характеризуются отличиями в графическом исполнении. При этом противопоставленный знак по международной регистрации №1196152 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Коллегией были приняты во внимание приведенные в возражении сведения о заявителе и правообладателе противопоставленного знака по международной регистрации №1196152, а также фактическое использование сравниваемых обозначений в гражданском обороте для сопровождения машинного оборудования, применяемого в разных областях деятельности, а именно для маркировки бензиновых механических безвоздушных распылителей, предназначенных для нанесения различных покрытий, и гидроциклонов для горнодобывающей и цементной промышленности. Как справедливо указано в возражении, упомянутые товары 07 класса МКТУ характеризуются различными свойствами, функциональным назначением, кругом потребителей, ввиду чего смешение заявленного обозначения и противопоставленного знака, предназначенных для маркировки этих товаров, представляется маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1196152, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019709578 в качестве товарного знака в

отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ «*машины для окрасочных работ; оросители [машины]*».

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.11.2020, отменить решение Роспатента от 28.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019709578.