

## **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), рассмотрела возражение, поступившее 23.07.2021, поданное компанией WABCO Europe BV, («ВАБКО ЮРОП БЭВЭ») Бельгия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1508463 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «SYSTEM SAVER» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 22.11.2019 с датой конвенционного приоритета от 06.06.2019 за №1508463 в отношении товаров 07, 09, 11, 12 классов МКТУ на имя компании WABCO Europe BV, Бельгия.

Роспатентом 11.02.2021 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1508463 в отношении всех товаров 11, 12 классов МКТУ (далее - решение Роспатента).

В предварительном решении от 05.06.2020 было указано, что знак по международной регистрации №1508463 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения с:



- товарным знаком «  
» по свидетельству №638965 [1] с приоритетом от 22.09.2016, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ОРТЕА", Россия, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;



- товарным знаком «  
» по свидетельству №561230 [2] с приоритетом от 19.03.2014, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "Газкомплект", Россия, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

В поступившем возражении от 23.07.2021 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы которого сводятся к тому, что заявитель заинтересован в предоставлении правовой охраны знаку на территории Российской Федерации по международной регистрации №1508463 в отношении товаров 07, 11, 12 классов МКТУ, а также что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №561230 предоставил на имя заявителя безотзывное письменное согласие на предоставление правовой охраны и использование знака по международной регистрации №1508463 на территории Российской Федерации в отношении товаров 07 класса МКТУ.

К возражению приложен оригинал письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №561230.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.02.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации

знаку по международной регистрации №1508463 в отношении товаров 07, 11, 12 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (06.06.2019) знака по международной регистрации №1508463 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 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.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 пунктом 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. В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 «SYSTEM SAVER» по международной регистрации №1508463 с конвенционным приоритетом от 06.06.2019 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация

заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 07, 11, 12 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, знаку по международной регистрации №1508463 были противопоставлены комбинированный товарные знаки



«SAVER» [1], «saver» [2], со словесным элементом «SAVER», которые являются акцентирующей в первую очередь на себя внимание потребителя.

Противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ неоднородных испрашиваемым товарам 07, 11, 12 классов МКТУ, в связи с чем может быть снят в качестве противопоставления.

Противопоставленный товарный знак [2] зарегистрирован в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечнях свидетельств.

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

К указанным обстоятельствам относится наличие письменного согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [2], в котором он выражает свое согласие относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1508463 в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ.

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, знак по международной регистрации №1508463 «SYSTEM SAVER» и



противопоставленный товарный знак « [2], не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным или общеизвестным знаком, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака [1], возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1508463 в отношении заявленных товаров 07, 11, 12 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.07.2021, отменить решение Роспатента от 11.02.2021 предоставить правовую охрану на территории**

**Российской Федерации знаку по международной регистрации №1508463 в отношении товаров 07 класса МКТУ «dryers used for the trapping and collecting of solid, liquid and vapor contaminants from compressed air and gasses in the operation of commercial vehicle engines; pressure relief valves being parts of machines», 11 класса МКТУ «electronically controlled multifunctional air processing and/or treatment units, electronic air processing units (E-APUs), electrically and electronically controlled multifunctional air processing and/or treatment units, air processing units (APUs), air dryers, in particular with regeneration function, protection valves; air dryer devices for removing water, oil and contaminants from compressed air systems of vehicles, desiccant cartridges for air dryers (parts of air systems of vehicles», 12 класса МКТУ « motor vehicle parts (and parts thereof), in particular air brakes and parts thereof, air suspensions and parts thereof».**