

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 11.12.2019 возражение компании BEWATEC Kommunikationstechnik GmbH, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1405376 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1405376 с конвенционным приоритетом от 06.07.2017 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1405376 представляет собой словесное обозначение «**Bewatec**», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 15.08.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1405376. Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку в отношении части услуг 09 класса МКТУ по результатам экспертизы был обусловлен его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как данный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ со знаком «**BEEWATEC**» по международной регистрации № 1165374, охраняемым на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.12.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.08.2019. Доводы возражения сводятся к тому, что правообладателем противопоставленного международного знака (компанией BeeWaTec AG, Германия) было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1405376 на имя заявителя в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг данной международной регистрации знака, в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие от 05.04.2019.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1405376 в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне товаров и услуг данной международной регистрации знака.

Корреспонденцией, поступившей 23.08.2019, был представлен оригинал вышеупомянутого письма-согласия [1].

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

С учетом даты конвенционного приоритета (06.07.2017) правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого знака на территории Российской Федерации включает в себя, в частности, упомянутый выше Кодекс.

В соответствии с абзацем 1 и 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения,

сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Знак по международной регистрации № 1405376 с конвенционным приоритетом от 06.07.2017 представляет собой выполненное заглавной и строчными буквами латинского алфавита словесное обозначение «**Bewatec**». Предоставление правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации испрашивается, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1165374 с датой территориального расширения на Российскую Федерацию от 11.02.2016 представляет собой выполненное заглавными буквами латинского алфавита словесное обозначение «**BEEWATEC**». Данный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Правообладателем указанного противопоставленного знака по международной регистрации № 1165374 (компанией BeeWaTec AG, Германия) было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1405376 на имя заявителя в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг данной международной регистрации знака, что подтверждается соответствующим письмом-согласием [1].

При этом следует отметить, что товары 09 класса МКТУ «electric apparatus for connecting CRT screens, displays and projectors to data networks; electric receiving and signal output apparatus for digital / analogue conversion» («электрические устройства для подключения электронно-лучевых мониторов, дисплеев и проекторов к сетям передачи данных; электрические устройства приема и вывода сигнала для цифрового / аналогового преобразования»), для которых, согласно возражению, испрашивается предоставление правовой охраны рассматриваемому международному знаку, представляют собой специализированные устройства для

обработки, передачи и преобразования сигналов информации в цифровом или аналоговом виде.

Данные товары узкоспециального технического назначения не относятся к товарам повседневного спроса, и их потребителями являются специалисты в области обслуживания устройств для непосредственного воспроизведения таких сигналов информации и для обеспечения их подключения к телекоммуникационным сетям.

Такие товары 09 класса МКТУ относятся к другой родовой группе товаров, обладают другим назначением и имеют другой круг потребителей, чем товары 09 класса МКТУ, приведенные в перечне товаров и услуг противопоставленной международной регистрации знака, которые, в свою очередь, представляют собой различное электрооборудование, их части (детали), микроэлектронные устройства и приборы для измерения и наблюдения, применяемые для обеспечения функционирования электросетей соответствующими специалистами, обслуживающими эти электросети.

Вышеуказанные фактические обстоятельства снижают принципиальную возможность смешения сопоставляемых товаров на рынке электротоваров, которые относятся, собственно, к совершенно разным его сегментам.

Кроме того, сравниваемые международные знаки воспроизводят отличительные части соответствующих фирменных наименований заявителя и правообладателя противопоставленного знака, в силу чего они ассоциируются, собственно, с различными юридическими лицами, а также имеют некоторые отличия по количеству слогов (3 слога – 4 слога), по количеству звуков и букв (7 звуков и букв – 8 звуков и букв) и по использованию заглавных и строчных букв.

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание вышеуказанные фактические обстоятельства и имеющиеся у сопоставляемых знаков вышеотмеченные отличия, коллегия не усматривает оснований для вывода о том, что рассматриваемый международный знак может явиться причиной введения в заблуждение потребителя, и, следовательно, считает возможным, в соответствии с

абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, признать то, что противопоставленный международный знак не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1405376 в отношении соответствующих товаров 09 класса МКТУ.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания рассматриваемого международного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.12.2019, отменить решение Роспатента от 15.08.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1405376 в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне товаров и услуг данной международной регистрации знака.