

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 15.12.2021 возражение Хёрманн КГ Феркауфсгезелльшафт, Германия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019712904, при этом установила следующее.

Словесное обозначение **BlueControl** по заявке №2019712904 с датой конвенционного приоритета от 24.09.2018 было подано на регистрацию товарного знака 22.03.2019 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 01.03.2021 о государственной регистрации товарного знака принято только в отношении заявленных услуг 38 и 42 классов МКТУ. Отказано в регистрации товарного знака было на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы сходством до степени смешения в отношении однородных товаров заявленного обозначения и знака **BlueControl** по международной регистрации №817721 [1] с более ранним приоритетом, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя «Ospra Apparatebau Pauser GmbH & Co. KG», Goethestrasse 5

Mutlangen (DE) D-73557 domiciled in DE, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- заявитель, компания Хёрманн КГ Феркауфсгезелльшафт, Германия, является ведущим европейским производителем дверей и ворот для домов, гаражей и промышленных помещений, а также приводов, программного обеспечения, аппаратуры для дистанционного управления, контроля и обеспечения безопасности для дверей, ворот, гаражей (Приложение 1). Перечень товаров класса 09 МКТУ заявки №2019712904 отражает интересы заявителя и содержит специфические товары, относящиеся к вышеперечисленным категориям. Заявленное обозначение «BlueControl» используется для маркировки автоматических промышленных ворот и соответствующих услуг по вводу в эксплуатацию (установке, настройке), последующему сервисному и техническому обслуживанию (Приложение 2). Правообладатель противопоставленной международной регистрации №817721, компания Ospa Apparatebau Pauser GmbH & Co. KG, Германия, производит оборудование для бассейнов и гидромассажных ванн, в том числе оборудование для забора и подачи воды, дезинфекции, фильтрации, очистки, обогрева, регулирования, а также подводные динамики, лестницы, аттракционы и противотоки (Приложение 3). Противопоставленный товарный знак «BlueControl» по международной регистрации №817721 используется для маркировки системы управления работой плавательных бассейнов (Приложение 4). Таким образом, испрашиваемые товары не только не являются однородными, но и полностью отличаются от товаров, для которых используется противопоставленный товарный знак, прежде всего, по области применения (гаражные/заборные/автоматические ворота - у заявителя; бассейны - у правообладателя), по виду, кругу потребителей и каналам сбыта;

- чтобы полностью исключить риск смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака потребителями, а также риск получения претензий со стороны правообладателя, заявитель обратился к последнему с просьбой

урегулировать вопрос сосуществования рассматриваемых товарных знаков мирным путем;

- принимая во внимание, что высока степень сходства сравниваемых обозначений, в результате переговоров заявитель и правообладатель заключили Соглашение о сосуществовании товарных знаков, в котором установлены обязательства сторон использовать свои товарные знаки в отношении узкого перечня товаров, и выдавать письма-согласия по мере возникновения необходимости (Приложение 5). Следуя условиям вышеуказанного Соглашения, компания Ospa Apparatebau Pauser GmbH & Co. KG подала в Международное бюро ВОИС заявление об ограничении перечня товаров класса 09 МКТУ противопоставленной международной регистрации № 817721 следующим образом: *«аппаратура обработки данных и компьютеры, а именно, компьютеры с сенсорными экранами для измерения, регулирования и управления водоотделительными и вентиляционными установками - все вышеперечисленные товары, предназначенные для использования в плавательных бассейнах и гидромассажных ваннах: устройства измерительные и регулирующие, устройства управления - все вышеперечисленные товары, предназначенные для использования в плавательных бассейнах и гидромассажных ваннах»/ (data processing apparatus and computer, namely computer equipped with touch-screen for the measuring, regulating and controlling of water separating and ventilating plants - all the above-mentioned goods for use in swimming pools and whirlpools: measuring and regulating devices, controlling devices - all the above mentioned goods for use in swimming pools and whirlpools).* Прочитанное ограничение перечня зарегистрировано ВОИС 30.06.2021 г. (Приложение 6);

- также компания Ospa Apparatebau Pauser GmbH & Co. KG подписала письмо-согласие на регистрацию обозначения «BlueControl» на имя заявителя в Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ, для которых испрашивалась охрана в заявке №2019712904 (Приложение 7);

- учитывая, что сторонами оговорены условия сосуществования товарных знаков, что рассматриваемые перечни товаров 09 класса МКТУ ограничены таким образом, чтобы исключить смешение товаров сторон, что рассматриваемые товарные знаки используются для маркировки товаров разных видов и назначения, и что правообладателем товарного знака с более ранним приоритетом предоставлено письмо-согласие на регистрацию обозначения «BlueControl» на имя заявителя, противопоставление товарного знака по международной регистрации №817721 может быть снято на основании положений абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусмотрена возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет в отношении однородных товаров, при условии согласия правообладателя более раннего сходного товарного знака;

- указанное обстоятельство устраняет причины, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019712904 также и в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

На основании изложенного заявителем выражена просьба отменить решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019712904 в отношении вышеуказанных товаров.

К возражению приложены следующие документы:

1. Информация о заявителе на 10 л.
2. Информация об использовании заявленного обозначения на 1 л.
3. Информация о владельце противопоставленного знака на 1 л.
4. Информация об использовании противопоставленного знака на 3 л.
5. Соглашение о сосуществовании товарных знаков (оригинал), перевод на русский язык, документы, подтверждающие владение переводчиком английским языком (копия диплома, копия свидетельства о заключении брака) на 13 л.
6. Сведения о международной регистрации № 817721 на 2 л.

7. Письмо-согласие (оригинал), перевод на русский язык, документы, подтверждающие владение переводчиком английским языком (копия диплома, копия свидетельства о заключении брака) на 10 л.

8. Письмо от 13.12.2021 в отдел обработки заявок на товарные знаки ФИПС (копия) на 2 л.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (24.09.2018) конвенционного приоритета товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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 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 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 №2019712904 представляет собой словесный товарный знак «**BlueControl**», выполненный стандартным шрифтом Arial буквами латинского алфавита.

Согласно возражению государственная регистрация испрашивается для товаров 09 класса МКТУ - *аппаратура для управления приводами ворот, приводами гаражных ворот, автоматическими воротами, гаражными воротами и заборными воротами; аппаратура для дистанционного управления приводами ворот, приводами гаражных ворот, автоматическими воротами, гаражными воротами и заборными воротами; мобильные передатчики для дистанционного управления приводами ворот, приводами гаражных ворот, автоматическими воротами, гаражными воротами и заборными воротами; приемники для дистанционного управления приводами ворот, приводами гаражных ворот, автоматическими воротами, гаражными воротами и заборными воротами; радиопередатчики и радиоприемники для приводов ворот, приводов гаражных ворот, автоматических ворот, гаражных ворот и заборных ворот; радиоаппаратура для дистанционного управления приводами ворот, приводами гаражных ворот, автоматическими воротами, гаражными воротами и заборными воротами; аппаратура для контроля приводов ворот, приводов гаражных ворот, автоматических ворот, гаражных ворот и заборных ворот; сигнальное оборудование для приводов ворот, приводов гаражных ворот, автоматических ворот, гаражных ворот и заборных ворот; программное обеспечение компьютеров, в особенности для смартфонов, мобильных телефонов, телефонов, коммуникационных аппаратов или модемов и маршрутизаторов, а также для приборов передачи данных, для управления, дистанционного управления и наблюдения и/или для связи с автоматическими затворами для зданий и заградительных ограждений, включая ворота, двери и окна; диалоговое программное обеспечение, в особенности для смартфонов, мобильных телефонов, телефонов, коммуникационных аппаратов или модемов и маршрутизаторов, а также для приборов передачи данных, для управления, дистанционного управления и наблюдения и/или для связи с автоматическими затворами для зданий и заградительных ограждений, включая ворота, двери и*

окна; программы обработки данных и программы обработки данных для управления, дистанционного управления и наблюдения и/или для связи с автоматическими затворами для зданий и заградительных ограждений, включая ворота, двери и окна; программы обработки данных для соединения мобильных телефонов, телефонов, смартфонов, компьютеров, мобильных или стационарных устройств обработки данных с устройствами управления и/или приводами и/или аппаратурой наблюдения за воротами, дверями, окнами или другими затворами для зданий и заградительными ограждениями; аппараты для управления приводами ворот, приводами гаражных ворот, автоматическими воротами, гаражными воротами и заборными воротами; электрические регулирующие приборы для приводов ворот, приводов гаражных ворот, автоматических ворот, гаражных ворот и заборных ворот; multifunctional аппаратура для дистанционного управления приводами ворот, приводами гаражных ворот, автоматическими воротами, гаражными воротами и заборными воротами; компьютерные, загружаемые через Интернет, для приводов ворот, приводов гаражных ворот, автоматических ворот, гаражных ворот и заборных ворот; автоматические аппараты безопасности доступа; автоматические системы контроля доступа; автоматические блоки контроля доступа; автоматические установки контроля доступа; аппаратура для передачи данных для приводов ворот, приводов дверей, автоматических ворот и дверей; аппаратура для обеспечения безопасности для приводов ворот, приводов дверей, автоматических ворот и дверей; аппараты для передачи данных для приводов ворот, приводов дверей, автоматических ворот и дверей; кодирующие аппараты для приводов ворот, приводов дверей, автоматических ворот и дверей; записывающие аппараты для приводов ворот, приводов дверей, автоматических ворот и дверей; инструкции по эксплуатации и инструкции для пользователей компьютеров и программного обеспечения компьютеров, записанные на носителях в цифровой форме, для приводов ворот, приводов дверей, автоматических ворот и дверей; записанные файлы для приводов ворот, приводов дверей, автоматических ворот и дверей; программы компьютерные, загружаемые через Интернет, для приводов ворот,

*приводов дверей, автоматических ворот и дверей; программное обеспечение компьютеров для приводов ворот, приводов дверей, автоматических ворот и дверей; компьютерные программы для доступа и использования Интернета, связанные с приводами ворот, приводами дверей, автоматическими воротами и дверями; компьютерные программы для телекоммуникаций, связанные с приводами ворот, приводами дверей, автоматическими воротами и дверями; компьютерные программы для локальных сетей, связанные с приводами ворот, приводами дверей, автоматическими воротами и дверями; компьютерные программы для управления сетями, связанные с приводами ворот, приводами дверей, автоматическими воротами и дверями; программное обеспечение интерфейсов для компьютеров для приводов ворот, приводов дверей, автоматических ворот и дверей; программное обеспечение для доступа к информационным справочникам, загружаемым из глобальной компьютерной сети, для приводов ворот, приводов дверей, автоматических ворот и дверей; программное обеспечение для передачи данных между компьютерами через локальную сеть, связанное с приводами ворот, приводами дверей, автоматическими воротами и дверями; программное обеспечение для связи с пользователями карманных компьютеров, относящееся к приводам ворот, приводам дверей, автоматическим воротам и дверям; программное обеспечение для связи между микрокомпьютерами, относящееся к приводам ворот, приводам дверей, автоматическим воротам и дверям; программное обеспечение компьютеров для авторизации доступа к базам данных, связанное с приводами ворот, приводами дверей, автоматическими воротами и дверями; программное обеспечение компьютеров для контроля и управления приложениями доступа к серверу, связанное с приводами ворот, приводами дверей, автоматическими воротами и дверями; программное обеспечение компьютеров для управления доступом к компьютеру, связанное с приводами ворот, приводами дверей, автоматическими воротами и дверями; электронная аппаратура наблюдения и контроля для приводов ворот, приводов дверей, автоматических ворот и дверей; приемники сигналов, связанные с приводами ворот, приводами дверей, автоматическими воротами и дверями; диалоговое программное*

*обеспечение, связанное с приводами ворот, приводами дверей, автоматическими воротами и дверями; интерактивные компьютерные системы, связанные с приводами ворот, приводами дверей, автоматическими воротами и дверями; интерактивные мультимедийные компьютерные программы, связанные с приводами ворот, приводами дверей, автоматическими воротами и дверями; интерфейсы для компьютеров для приводов ворот, приводов дверей, автоматических ворот и дверей; устройства связи (телекоммуникации) для приводов ворот, приводов дверей, автоматических ворот и дверей; коммуникационные модемы для приводов ворот, приводов дверей, автоматических ворот и дверей; коммуникационные блоки интерфейса для приводов ворот, приводов дверей, автоматических ворот и дверей; коммуникационные передающие аппараты для приводов ворот, приводов дверей, автоматических ворот и дверей; интерфейсное программное обеспечение для приводов ворот, приводов дверей, автоматических ворот и дверей; аппараты обеспечения безопасности для приводов ворот, приводов дверей, автоматических ворот и дверей; устройства резервного копирования для защиты данных для приводов ворот, приводов дверей, автоматических ворот и дверей; программное обеспечение для сжатия данных для приводов ворот, приводов дверей, автоматических ворот и дверей; программное обеспечение для определения отпечатков пальцев или отпечатков рук для приводов ворот, приводов дверей, автоматических ворот и дверей; программы обработки данных для приводов ворот, приводов дверей, автоматических ворот и дверей; телекоммуникационные приборы для приводов ворот, приводов дверей, автоматических ворот и дверей; телекоммуникационные инструменты, используемые в мобильных сетях, для приводов ворот, приводов дверей, автоматических ворот и дверей; части и принадлежности (включенные в класс 09) для всех вышеперечисленных товаров, включенных в класс 09.*

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения **BlueControl** в отношении товаров 09 класса МКТУ послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения и имеющего более ранний приоритет знака

BlueControl [1], правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, между заявителем и правообладателем противопоставленного знака заключено соглашение о сосуществовании товарных знаков, в котором установлены обязательства сторон использовать свои товарные знаки в отношении узкого перечня товаров. Также в рамках данного соглашения правообладатель предоставил заявителю письменное согласие на регистрацию товарного знака. Оригиналы указанных документов приложены к возражению.

В соответствии с вышеуказанным соглашением правообладатель знака [1] ограничил перечень товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых охраняется этот знак, следующим образом: *«аппаратура обработки данных и компьютеры, а именно, компьютеры с сенсорными экранами для измерения, регулирования и управления водоотделительными и вентиляционными установками - все вышеперечисленные товары, предназначенные для использования в плавательных бассейнах и гидромассажных ваннах: устройства измерительные и регулирующие, устройства управления - все вышеперечисленные товары, предназначенные для использования в плавательных бассейнах и гидромассажных ваннах»/ (data processing apparatus and computer, namely computer equipped with touch-screen for the measuring, regulating and controlling of water separating and ventilating plants - all the above-mentioned goods for use in swimming pools and whirlpools: measuring and regulating devices, controlling devices - all the above mentioned goods for use in swimming pools and whirlpools).*

С учетом представленного выше ограничения перечня товаров 09 класса МКТУ противопоставленного знака коллегия пришла к выводу о том, что товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, и товары 09 класса МКТУ противопоставленного знака [1] следует признать неоднородными, что обусловлено их разным назначением (в одном случае товары предназначены для управления приводами ворот и дверей, в другом – для

использования в плавательных бассейнах и гидромассажных ваннах) и, соответственно, разным кругом потребителей и разными условиями их сбыта (разные места продажи). Кроме того, следует отметить, что сопоставляемые товары относятся к товарам технического назначения и их потребителями являются специалисты соответствующих сфер деятельности, степень внимания к выбору таких товаров значительно выше, нежели к товарам широкого потребления и каждодневного спроса.

Таким образом, не имеется принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Следовательно, несмотря на высокую степень сходства сравниваемых обозначений, обусловленную тождеством их словесных элементов, отсутствует вероятность смешения товаров, для маркировки которых предназначены сопоставляемые знаки, в гражданском обороте.

В связи с указанным с учетом дополнительных обстоятельств (ограничения перечня товаров противопоставленного знака, соглашения о сосуществовании знаков на рынке, письмо-согласие) у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 15.12.2021, изменить решение Роспатента от 01.03.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019712904.**