

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 14.12.2017 возражение, поданное компанией Willy A. Bachofen AG, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1301862.

Международная регистрация №1301862 знака «**WAB-GROUP**» с конвенционным приоритетом от 09.10.2015 произведена Международным Бюро ВОИС 04.03.2016 на имя заявителя (Willy A. Bachofen AG, Junkermattstrasse 11, CH-4132 Muttenz (Suisse)) в отношении товаров 06, 07, 09, 19, 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 04.12.2017 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1301862 в отношении товаров и услуг 06, 09 («control panels (electricity); distribution consoles (electricity); switching apparatus (electric); all the aforesaid goods in particular in the fields of mechanical construction, grinding technique, mixing technique, industrial

technology and engineering»), 19, 35, 40, 42 классов МКТУ. В отношении всех товаров и услуг 07, 37 классов МКТУ, а также части товаров 09 класса МКТУ («scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; magnetic recording media, sound recording disks; compact discs, DVDs and other digital recording media; data processing equipment, computer; software») в регистрации было отказано. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации в части заявленных товаров и услуг требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение «**WAB-GROUP**» является сходным до степени смешения с товарными знаками, правовая охрана которым на территории Российской Федерации представлена в отношении однородных товаров и услуг на имя иных лиц с более ранними приоритетами:

- знак «**WAB**» [1] по международной регистрации №1158482 с конвенционным приоритетом от 25.05.2012, правовая охрана знаку предоставлена в отношении однородных товаров и услуг 07, 09, 37 классов МКТУ на имя Welltec A/S, Gydevang 25, DK-3450 Allerød (DK);



- знак « **WAB** » [2] по международной регистрации 1103225 с конвенционным приоритетом от 18.01.2011, правовая охрана знаку предоставлена в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя CDA BRANDS, 50/52 Boulevard Haussmann F-75009 PARIS (FR).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Согласно доводам возражения, сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1158482 [1] не пересекаются, вследствие чего ими был подписан договор о праве на приоритет, в рамках которого фирмы выражают согласие на сосуществование товарных

знаков по международным регистрациям №1301862 и №1158482. Кроме того, правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №1158482 [1] предоставил письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1301862 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об изменении решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1301862 на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 06, 07, 09, 19, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1158482 [1] и копия договора о праве на приоритет с переводом на русский язык.

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

С учетом даты (09.10.2015) конвенционного приоритета международной регистрации №1301862 правовая база для оценки охранных способностей знака включает в себя Кодекс и Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 483, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38712 (далее – Регламент) и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (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 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Знак «WAB-GROUP» по международной регистрации №1301862 с конвенциональным приоритетом от 09.10.2015 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров и услуг 06, 07, 09, 19, 35, 37, 42 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1301862 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по международным регистрациям №1158482 [1] и №1103225 [2], принадлежащих иным лицам.

Противопоставленный знак «WAB» по международной регистрации №1158482 [1] с конвенциональным приоритетом от 25.05.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена для товаров и услуг 07, 09, 37 классов МКТУ.



Противопоставленный знак «WAB» [2] по международной регистрации №1103225 с конвенциональным приоритетом от 18.01.2011 является словесным, выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, для товаров 09 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «WAB-GROUP» и противопоставленных знаков «WAB» [1], «WAB» [2] показал, что они характеризуются фонетическим сходством за счет тождества звучания словесных фантазийных элементов «WAB». Кроме того, сопоставляемые знаки выполнены буквами одного алфавита – латинского, что усиливает их сходство. Что касается семантического критерия сходства, то в данном случае он не является определяющим, поскольку входящий в состав заявленного обозначения и

противопоставленных знаков словесный элемент «WAB» является изобретенным словом. Наличие сходства сравниваемых знаков в возражении не оспаривается.

Что касается анализа товаров и услуг, приведенных в перечне заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1], [2], то необходимо отметить, что товары и услуги 07, 09, 37 классов МКТУ сравниваемых знаков соотносятся как род/вид, имеют одинаковое назначение, характеризуются одинаковыми каналами сбыта, что обуславливает вывод об их однородности и заявителем также не оспаривается.

Так, товары 09 класса МКТУ «scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; magnetic recording media, sound recording disks; compact discs, DVDs and other digital recording media; data processing equipment, computer; software» («приборы и инструменты научные, навигационные, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасения и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; магнитные носители информации, диски звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие носители цифровой записи; оборудование обработки данных, компьютеры; программное обеспечение»), указанные в перечне заявленного обозначения, однородны товарам 09 класса МКТУ «scientific (other than for medical use), nautical, surveying, photographic, cinematographic, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-saving (rescue) and teaching apparatus and instruments; electric apparatus and instruments, namely apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electric current; sound recording disks; calculating machines and data processing and computer equipment; optical apparatus and instruments namely contact lenses, corrective lenses and optical lenses, eyeglasses, sunglasses, frames for eyeglasses, cases for eyeglasses and contact lenses; electronic agendas, apparatus and instruments for astronomy, video tapes, video cassettes,

pocket calculators, video cameras, compact disks, optical disks, CD-ROMs, animated cartoons, transparencies, frames for transparencies, sound recording disks, magnetic disks, projection screens, cinematographic films, sound recording films, computer software, gaming software, educational software, computer programs, exposed films, luminous or mechanical signals, electronic pocket translators, downloadable electronic publications, digital disks, stereoscopes, optical compact disks, CD-ROMs, tape recorders, laptop computers, electronic books; magnetic recording media; magnets; video game software; diving masks; swimming belts; life buoys; diving suits, life jackets; kaleidoscopes; magic lanterns; computer screen savers; computer backgrounds; mirrors (optics); hard disks for digital files; electronic picture frames; magnetic identity bracelets; radio alarm clocks; USB keys; computer software for telephones; luminous signs; egg timers» («приборы и инструменты научные (за исключением медицинских), навигационные, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасения и обучения; электрический приборы и инструменты, а именно, приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; диски звукозаписи; вычислительные машины и оборудование для обработки данных, компьютерное оборудование; оптические аппараты и инструменты а именно, контактные линзы, корректирующие линзы и оптические линзы, очки, солнцезащитные очки, оправы для очков, чехлы для очков и контактных линз; электронные программы, астрономические аппараты и инструменты, видеоленты, видеокассеты, карманные калькуляторы, видеокамеры, компакт-диски, оптические диски, CD-ROM, мультипликации, диапозитивы, чехлы для диапозитивов, дисков звукозаписи, магнитные диски, киноэкраны, кинематографические фильмы, звукозаписи, программное обеспечение, программное обеспечение для игр, образовательное программное обеспечение, компьютерные программы, экспонированные пленки, сигнализация световая или механическая, электронные карманные переводчики, загружаемые электронными публикациями, цифровые диски, стереоскопы, оптические компакт-диски, CD-ROM, ноутбуки, электронные книги; магнитные носители информации; магниты;

видеоигры (компьютерные игры) в форме компьютерных программ, записанные на носителях информации; программное обеспечение для видеоигр; подводные маски; пояса для плавания; спасательные круги; скафандры, спасательные жилеты; калейдоскопы; волшебные фонари; скринсейверы; компьютерные фоны; зеркала (оптика); жесткие диски для цифровых файлов; электронные фоторамки; магнитные опознавательные браслеты; радио-будильники; флеш-карты; программное обеспечение для телефонов; знаки сигнальные; таймеры для варки яиц»)

противопоставленного знака «» [2].

Также являются однородными приведенные в перечне заявленного обозначения товаров 09 класса МКТУ, представляющие собой измерительные приборы и инструменты с товарами 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака «WAB» [1], которые относятся к гидравлическим и электрическим измерительным приборам и инструментам, используемым в области нефтегазовой промышленности.

Товары 07 класса МКТУ «машины и станки» заявленного обозначения однородны товарам 07 класса МКТУ противопоставленного товарного знака «WAB» [1], представляющим различные машины и станки, предназначенные для использования в нефтегазовой промышленности.

Приведенные в перечне заявленного обозначения услуги 37 класса МКТУ, относящиеся к ремонту и обслуживанию промышленного оборудования, его аренде, однородны услугам 37 класса МКТУ противопоставленного товарного знака «WAB» [1], представляющим собой услуги по ремонту, установке и аренде оборудования для нефтегазовой промышленности.

Сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров (услуг), для маркировки которых они предназначены, предопределяют вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков по международным регистрациям №1158482 [1] и №1103225 [2] до степени их смешения в отношении однородных товаров и услуг 07, 09, 37 классов МКТУ в соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, необходимо указать, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1158482 [1], в котором он выражает свое согласие относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1301862 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Учитывая, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателя, у коллегии имеются основания для снятия противопоставления по международной регистрации №1158482 [1].



Вместе с тем, наличие сходного противопоставленного знака « **WAB** » [2] по международной регистрации №1103225 не устраняет отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1301862 в отношении таких товаров 09 класса МКТУ как «scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; magnetic recording media, sound recording disks; compact discs, DVDs and other digital recording media; data processing equipment, computer; software» согласно требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, требования поступившего возражения об изменении решения Роспатента от 04.12.2017 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1301862 могут быть удовлетворены в отношении всех заявленных товаров и услуг 06, 07, 19, 35, 37, 42 классов МКТУ, а также части товаров 09 класса МКТУ «control panels (electricity); distribution consoles (electricity); switching apparatus (electric); all the aforesaid goods in

particular in the fields of mechanical construction, grinding technique, mixing technique, industrial technology and engineering».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 14.12.2017, изменить решение Роспатента от 04.12.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1301862 в отношении всех заявленных товаров и услуг 06, 07, 19, 35, 37, 42 классов МКТУ, а также товаров 09 класса МКТУ «control panels (electricity); distribution consoles (electricity); switching apparatus (electric); all the aforesaid goods in particular in the fields of mechanical construction, grinding technique, mixing technique, industrial technology and engineering».