


**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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 01.12.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Миллтюрн Машинери», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021743865, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2021743865, поданной 13.07.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 06, 07, 08, 09, 20 классов МКТУ.

Роспатентом принято решение от 12.10.2022 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021743865 в отношении всех заявленных товаров 06, 09 и 20 классов МКТУ, а также в отношении части товаров 07 и 08 классов МКТУ. В отношении иной части товаров 07 и 08 классов МКТУ в регистрации товарного знака по заявке № 2021743865 было отказано ввиду несоответствия заявленного обозначения в отношении части испрашиваемых товаров положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленного обозначения, заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с товарным знаком «**WERNER**» по свидетельству № 630182 с приоритетом от 16.02.2016, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Правообладатель ГИПФЕЛ», Москва, в отношении, в том числе, однородных товаров 08 класса МКТУ;

- со знаком «**WSP Werner**» по международной регистрации № 927048 с конвенционным приоритетом от 19.10.2006, зарегистрированным на имя DTP Motorteile GmbH, Im- und Export, Handelsgesellschaft, Германия, охраняемым на территории Российской Федерации с указанием букв «WSP» в качестве неохраняемого элемента в отношении, в том числе, однородных товаров 07 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.12.2022 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.10.2022.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем получено письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 630182 на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя.

На основании изложенного заявитель просил отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 08 класса МКТУ – «изделия ножевые; инструменты для заточки; инструменты для заточки режущих кромок; молотки [ручные инструменты]; роликовые [ручные инструменты]; ножи с выдвижными лезвиями [каттер]; ножницы; топоры [ручные инструменты]».

Оригинал надлежащим образом оформленного письменного согласия Общества с ограниченной ответственностью «Правообладатель ГИПФЕЛ», Москва, на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя представлен в материалы возражения 30.01.2023. Согласие предоставлено 10.10.2022 и относится к перечисленным в нем товарам 06, 07, 08, 09 и 20 классов МКТУ.

На заседании от 27.02.2023 коллегия сообщила заявителю о том, что представленное согласие правообладателя может быть принято во внимание только в отношении тех товаров, которые прямо приведены в перечне письма-согласия. В частности, испрашиваемый заявителем товар «молотки [ручные инструменты]» в письме-согласии отсутствует.

Кроме того, коллегия указала на то, что перечень товаров 08 класса МКТУ, приведенный в оспариваемом решении, содержит опечатку относительно включения в него товара «ножи», поскольку данное слово относится к позиции «ножи роликовые [ручные инструменты]», для которой отказано в регистрации товарного знака.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 16.03.2023, заявителем представлено ходатайство об уточнении требований по возражению, согласно которым он просит рассматривать поданное возражение только в отношении товаров 08 класса МКТУ – «изделия ножевые; инструменты для заточки; инструменты для заточки режущих кромок; роликовые [ручные инструменты]; ножи с выдвижными лезвиями [каттер]; ножницы; топоры [ручные инструменты]».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.07.2021) подачи заявки № 2021743865 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 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

В соответствии с абзацем пятым 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 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

The logo consists of the word "WERNER" in white, uppercase, sans-serif font, centered within a solid red rectangular background.


Заявленное обозначение «» по заявке № 2021743865 является комбинированным, включает слово «WERNER», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета и расположенное на фоне плашке оранжевого, светло-красного и красного цветового сочетания.

Решение Роспатента о регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров заявленного перечня оспаривается заявителем, согласно ходатайству от 16.03.2023, только в отношении следующих товаров 08 класса МКТУ – «изделия ножевые; инструменты для заточки; инструменты для заточки режущих кромок; роликовые [ручные инструменты]; ножи с выдвижными лезвиями [каттер]; ножницы; топоры [ручные инструменты]».

Формулировка «роликовые [ручные инструменты]» относится к наименованию товара «ножи роликовые [ручные инструменты]», в отношении которого допущена опечатка в тексте оспариваемого решения.

Предоставлению правовой охраны заявленному обозначению для испрашиваемых заявителем товаров препятствовал товарный знак

The logo features the word "WERNER" in white, uppercase, sans-serif font, centered within a red rectangular background. To the left of the word is a small white icon of a house with a red roof.

«» по свидетельству № 630182, зарегистрированный на имя Общества с ограниченной ответственностью «Правообладатель ГИПФЕЛ», Москва.

Заявитель не оспаривал вывод о сходстве заявленного обозначения и указанного товарного знака и вывод об однородности товаров 08 класса МКТУ, представленных в сравниваемых перечнях.

Вместе с тем заявитель обратил внимание на обстоятельства, которые не могли быть приняты во внимание при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

К таким обстоятельствам относятся предоставление Обществом с ограниченной ответственностью «Правообладатель ГИПФЕЛ», Москва, письма от 10.10.2022, в котором выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении приведенных в письме товаров 06, 07, 08, 09, 20 классов МКТУ.

Проанализировав перечень товаров, указанный в письменном согласии правообладателя противопоставленного товарного знака, коллегия установила, что все товары, для которых заявитель оспаривает решение Роспатента, присутствуют в указанном письме.

Согласие правообладателя противопоставленного товарного знака принимается во внимание в случае отсутствия оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Коллегией установлено, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 630182 не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, не является коллективным товарным знаком, в исполнении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака имеются графические отличия, области деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака не совпадают: заявитель занимается поставкой современного металлообрабатывающего оборудования, в то время как правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляет производство посуды и аксессуаров для кухни.

Таким образом, у коллегии нет оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение в связи с регистрацией заявленного обозначения на имя заявителя, следовательно, противопоставление товарного знака по свидетельству № 630182 преодолено заявителем.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 01.12.2022, изменить решение Роспатента от 12.10.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021743865.**