

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 (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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 21.05.2021 возражение компании Welltec A/S, Дания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1508995.

Международная регистрация №1508995 знака «**WAI**» произведена Международным Бюро ВОИС 04.10.2019 с конвенционным приоритетом от 18.06.2019 на имя заявителя (Welltec A/S Gydevang 25 DK-3450 Allerød (DK)) в отношении товаров 07 класса МКТУ *«machine tools and tools (part of machines) for oil and gas wells and for geothermal wells, including inflatable, pneumatic and hydraulic well packers, expansion sleeves, barriers and valves; machine tools and tools (part of machines) for use in sectioning of pipes, pipelines and pipe systems in connection with oil and gas drilling and in gas and oil wells and geothermal wells; machine tools and tools (part of machines) for control of fluid flow for use in connection with oil and gas drilling and oil and gas wells on land and at sea; hydraulic and electrical transportation systems for use in connection with oil and gas drilling and oil and gas wells on land and at sea; parts, fittings and accessories for the aforementioned goods, not included in other classes; hydraulic and electrical conveyor*

mechanisms (not manually operated) in the form of apparatus and instruments for use in fastening and loosening mechanical devices in oil and gas wells and geothermal wells; hydraulic and electrical conveyor mechanisms (not manually operated) in the form of apparatus and instruments for use in collecting and removing material in oil and gas wells and geothermal wells» / «станки и инструменты (части машин) для нефтяных и газовых скважин и геотермальных скважин, в том числе пакеры надувные, пневматические и гидравлические, расширительные гильзы, заграждения и клапаны; станки и инструменты (часть машин) для использования при секционировании труб, трубопроводов и трубопроводных систем в связи с бурением нефти и газа, а также в газовых и нефтяных скважинах и геотермальных скважинах; станки и инструменты (часть машин) для управления потоком жидкости для использования при бурении нефтяных и газовых скважин и нефтяных и газовых скважин на суше и на море; гидравлические и электрические транспортные системы для использования при бурении нефтяных и газовых скважин и нефтяных и газовых скважин на суше и на море; части, фурнитура и аксессуары к вышеуказанным товарам, не относящиеся к другим классам; гидравлические и электрические конвейерные механизмы (без ручного управления) в виде аппаратов и инструментов для крепления и разрыхления механических устройств в нефтяных и газовых скважинах и геотермальных скважинах; гидравлические и электрические конвейерные механизмы (без ручного управления) в виде аппаратов и инструментов для сбора и удаления материала в нефтяных и газовых скважинах и геотермальных скважинах».

Роспатентом 11.02.2021 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1508995 в отношении всех товаров 07 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием знака по международной регистрации №1508995 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак «**WAI**» по международной регистрации №1508995 является сходным до степени смешения с



товарными знаками «» (свидетельство №611320 с приоритетом от 11.02.2016), « **The Power of WAI**» (свидетельство №611322 с приоритетом от 11.02.2016), зарегистрированными в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ на имя Уэтерилл Ассосиатс ИНК., 1300 Маркет Стрит, DE 19801 Уилмингтон, Соединенные Штаты Америки (US).

В поступившем возражении заявитель указывает на имеющееся, по его мнению, отсутствие сходства до степени смешения между знаком по международной регистрации №1508995 и противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №611320, №611322, а также отмечает, что правообладатель противопоставленных товарных знаков не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1508995 для ограниченного перечня товаров 07 класса МКТУ. Указанный довод подтверждается наличием договора о сосуществовании компаний и соответствующим письмом-согласием. Как отмечает заявитель, сопоставляемые товарные знаки предназначены для индивидуализации товаров, применяемых в различных отраслях производства. Так, знак по международной регистрации №1508995 индивидуализирует оборудование, относящееся к сфере бурения нефтяных и газовых скважин, лидером в производстве которого и является заявитель, а противопоставленные товарные знаки применяются в производстве автозапчастей для послепродажного обслуживания.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1508995 в отношении скорректированного перечня заявленных товаров 07 класса МКТУ *«machine tools and tools (part of machines) for oil and gas wells and for geothermal wells, including inflatable, pneumatic and hydraulic well packers, expansion sleeves, barriers and valves; machine tools and tools (part of machines) for use in sectioning of pipes, pipelines and pipe systems in connection with oil and gas drilling and in gas and oil wells and geothermal wells; machine tools and tools (part of machines) for control of fluid*

flow for use in connection with oil and gas drilling and oil and gas wells on land and at sea; hydraulic and electrical transportation systems for use in connection with oil and gas drilling and oil and gas wells on land and at sea; parts, fittings and accessories for the aforementioned goods, not included in other classes, for use in oil and gas wells and for geothermal wells; hydraulic and electrical conveyor mechanisms (not manually operated) in the form of apparatus and instruments for use in fastening and loosening mechanical devices in oil and gas wells and geothermal wells; hydraulic and electrical conveyor mechanisms (not manually operated) in the form of apparatus and instruments for use in collecting and removing material in oil and gas wells and geothermal wells».

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

С учетом даты (18.06.2019) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1508995 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. 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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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.

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 «**WAI**» по международной регистрации №1508995 с конвенционным приоритетом от 18.06.2019 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1508995 испрашивалось в отношении скорректированного перечня товаров 07 класса МКТУ.

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «**WAI**» по международной регистрации №1508995 для товаров 07 класса МКТУ основан на выводе о несоответствии этого знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483



Кодекса в связи с наличием противопоставленных товарных знаков « **The Power of WAI**» по свидетельству №611320, « **The Power of WAI**» по свидетельству №611322 с более ранним приоритетом, исключительное право на которые для товаров 07 класса МКТУ принадлежит иному лицу – компании Уэтерилл Ассосиатс ИНК., США.

Следует указать, что при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

Так, правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №611320, №611322 выразил свое согласие относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «**WAI**» по международной регистрации №1508995 для ограниченного перечня 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 товарным знаком.

Так, сравниваемые знаки «**WAI**» и «», « **The Power of WAI**» не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Как следует из текста представленного письма-согласия, правообладатель противопоставленных товарных знаков (компания Уэтерилл Ассосиатс ИНК.) не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1508995 в отношении следующего перечня товаров 07 класса МКТУ *«machine tools and tools (part of machines) for oil and gas wells and for geothermal wells, including inflatable, pneumatic and hydraulic well packers, expansion sleeves, barriers and valves; machine tools and tools (part of machines) for use in sectioning of pipes, pipelines and pipe systems in connection with oil and gas drilling and in gas and oil wells and geothermal wells; machine tools and tools (part of machines) for control of fluid flow for use in connection with oil and gas drilling and oil and gas wells on land and at sea; hydraulic and electrical transportation systems for use in connection with oil and gas drilling and oil and gas wells on land and at sea; parts, fittings and accessories for the aforementioned goods, not included in other classes, for use in oil and gas wells and for geothermal wells; hydraulic and electrical conveyor mechanisms (not manually operated) in the form of apparatus and instruments for use in fastening and loosening mechanical devices in oil and gas wells and geothermal wells; hydraulic and electrical conveyor mechanisms (not manually operated) in the form of apparatus and instruments for use in collecting and removing material in oil and gas wells and geothermal wells»*. При этом коллегией также принят во внимание довод возражения об отсутствии фактического введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 07 класса МКТУ, а также имеющееся между заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №611320, №611322 договор о сосуществовании.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №611320, №611322, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1508995 для скорректированного перечня товаров 07 класса МКТУ,

приведенному в упомянутом письме-согласии и тексте поступившего возражения. В этой связи поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.05.2021, отменить решение Роспатента от 11.02.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1508995 в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ «machine tools and tools (part of machines) for oil and gas wells and for geothermal wells, including inflatable, pneumatic and hydraulic well packers, expansion sleeves, barriers and valves; machine tools and tools (part of machines) for use in sectioning of pipes, pipelines and pipe systems in connection with oil and gas drilling and in gas and oil wells and geothermal wells; machine tools and tools (part of machines) for control of fluid flow for use in connection with oil and gas drilling and oil and gas wells on land and at sea; hydraulic and electrical transportation systems for use in connection with oil and gas drilling and oil and gas wells on land and at sea; parts, fittings and accessories for the aforementioned goods, not included in other classes, for use in oil and gas wells and for geothermal wells; hydraulic and electrical conveyor mechanisms (not manually operated) in the form of apparatus and instruments for use in fastening and loosening mechanical devices in oil and gas wells and geothermal wells; hydraulic and electrical conveyor mechanisms (not manually operated) in the form of apparatus and instruments for use in collecting and removing material in oil and gas wells and geothermal wells».