


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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. №031-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 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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.11.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Güntner Group Europe GmbH, Hans-Güntner-Str. 2, 82256 Fürstfeldbruck, Германия (далее – заявитель), на решение Роспатента от 13.01.2023 по знаку по международной регистрации №1634285, при этом установлено следующее.




Регистрация комбинированного знака «  » с конвенционным приоритетом от 11.03.2021 произведена Международным Бюро ВОИС 22.04.2021 за №1634285 на имя заявителя в отношении товаров 07, 09, 11 и услуг 35, 37, 40, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 13.01.2023 принято решение, согласно которому знаку по международной регистрации №1634285 отказано в предоставлении правовой охраны на

территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 07, 09, 11 и услуг 35 классов МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку указанный знак сходен до степени смешения:




- с товарным знаком «» по свидетельству №718090 с приоритетом от 07.09.2018 – (1), зарегистрированным на имя ООО "ГЮНТЕРС МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ", Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «**GÜNTER**» по свидетельству №719270 с приоритетом от 07.09.2018 – (2), зарегистрированным на имя ООО "АКБ ПЛЮС", Ростовская область, Аксайский р-н, г. Аксай, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- со знаком «**GÜNTHER**» по международной регистрации №555863 с приоритетом от 01.06.1990 – (3), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя S.T.G. Germany GmbH, Германия в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;



- со знаком «» по международной регистрации №1102359 с конвенционным приоритетом от 04.04.2011 – (4), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Güntner GmbH & Co. KG, Германия в отношении однородных товаров 07, 09, 11 классов МКТУ.

В Роспатент 10.11.2023 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатели противопоставленных товарных знаков (1-4) предоставили письменные согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1634285 в отношении всех заявленных товаров 07, 09, 11 и услуг 35 классов МКТУ;

- заявитель отмечает, что с учетом отсутствия тождества рассматриваемого знака и противопоставленных товарных знаков (1-4), представленные письма-согласия, позволяют снять данные противопоставления;

- отсутствие возможности введения потребителя в заблуждение подтверждается самими правообладателями противопоставленных товарных знаков (1-4), которые выдали письма-согласия, в которых отмечают, что сосуществование таких товарных знаков на рынке не будет вводить потребителей в заблуждение относительно производителя соответствующих товаров. Кроме того, заявителем дополнительно заключены Соглашения о сосуществовании с ООО «ГЮНТЕРС МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ» и с ООО «АКБ ПЛЮС» (правообладатели противопоставленных товарных знаков (1) и (2));

- заявитель также обращает внимание, что является подразделением компании Güntner GmbH & Co. KG (правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации № 1102359 (4)), то есть являются компаниями, входящими в объединенную группу компаний.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.01.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1634285 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

1. Оригиналы писем-согласий, предоставленных правообладателями противопоставленных знаков (1-4);
2. Соглашение о сосуществовании товарных знаков б/н от 21.06.2023, заключенное между заявителем и ООО «ГЮНТЕРС МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ»;
3. Соглашение о сосуществовании товарных знаков б/н от 27.04.2023, заключенное между заявителем и ООО «АКБ ПЛЮС».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (11.03.2021) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1634285 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 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.

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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.


При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.




Знак «  » по международной регистрации №1634285 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Güntner», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1634285 испрашивается в отношении товаров 07, 09, 11 и услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации

Согласно решению Роспатента от 13.01.2023 знаку по международной регистрации №1634285 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 07, 09, 11 и услуг 35 классов МКТУ на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в силу сходства до степени смешения:




- с комбинированным товарным знаком «  » по свидетельству №718090 с приоритетом от 07.09.2018 – (1). Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ;

GÜNTER

- со словесным товарным знаком «**GÜNTER**» по свидетельству №719270 с приоритетом от 07.09.2018 – (2). Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ;

- со словесным знаком «**GÜNTHER**» по международной регистрации №555863 с приоритетом от 01.06.1990 – (3). Правовая охрана данному знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ;



- с комбинированным знаком «» по международной регистрации №1102359 с конвенционным приоритетом от 04.04.2011 – (4). Правовая охрана данному знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ.

Анализ знака по международной регистрации №1634285 на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал сходство рассматриваемого знака и противопоставленных товарных знаков (1), (2), (3), (4), обусловленное фонетическим сходством основных словесных элементов «Güntner» - «Günter`s» - «Günter» - «Günther» - «ГЮНТНЕР».

Сопоставляемые товары 07 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемого знака и противопоставленного знака (4), однородны, поскольку относятся к одному роду товаров (машины, части и детали к ним), имеют одно назначение, один рынок сбыта и круг потребителей.

Сопоставляемые товары 09 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемого знака и противопоставленных знаков (2), (3), (4), однородны, поскольку тождественны, либо относятся к одному роду товаров («оборудование контрольное, измерительное» либо «оборудование для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством», либо «оборудование для обработки информации, компьютеры»), соответственно, имеют одно назначение, один рынок сбыта и круг потребителей.

Сопоставляемые товары 11 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемого знака и противопоставленного знака (4), однородны, поскольку относятся к одному роду товаров (устройства для отопления, охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные), соответственно, имеют одно назначение, один рынок сбыта и круг потребителей.

Сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемого знака и противопоставленного товарного знака (1), однородны, поскольку относятся к одному роду услуг (продвижение товаров), имеют одно назначение, один рынок сбыта и круг потребителей.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится следующее.

Правообладатели противопоставленных знаков (1), (2), (3), (4) представили согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1634285 в отношении всех заявленных товаров и услуг 07, 09, 11, 35 классов МКТУ на имя заявителя.

При этом коллегия отмечает, что сравниваемые обозначения не являются тождественными, в силу того, что входящие в их состав словесные элементы имеют фонетическое отличие в конечных звуках (рассматриваемый знак и противопоставленные знаки (1-4)), словесные элементы выполнены буквами разного алфавита (рассматриваемый знак и противопоставленный товарный знак (4)), сравниваемые обозначения выполнены в разном цветовом сочетании (рассматриваемый знак и противопоставленный товарный знак (4)) и включают разные изобразительные элементы (рассматриваемый знак и противопоставленный товарный знак (1)).

Коллегией также учтены представленные соглашения о сосуществовании рассматриваемого знака по международной регистрации №1634285 и противопоставленных товарных знаков [2, 3], а также информация, указанная в письме согласии, представленном правообладателем противопоставленного знака (4), в котором отмечено, что заявитель – компания Güntner Group Europe GmbH и

правообладатель противопоставленного знака (4) – компания Güntner GmbH & Co. KG являются связанными компаниями и предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1634285 на имя заявителя соответствует внутренней политике и деловым интересам обеих компаний.

Таким образом, принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было учтено представленные заявителем безотзывные письма-согласия [1] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация знака по международной регистрации №1634285 может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

С учетом изложенного, знак по международной регистрации №1634285 соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.11.2023, отменить решение Роспатента от 13.01.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1634285 в отношении всех заявленных товаров и услуг 07, 09, 11 и услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ.