

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. №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 возражение, поступившее 21.02.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное RATIONAL Aktiengesellschaft, Германия (далее – заявитель), на решение Роспатента от 22.10.2019 по знаку по международной регистрации №1401659, при этом установлено следующее.

Регистрация знака с конвенционным приоритетом от 12.01.2018 произведена Международным Бюро ВОИС 12.07.2018 за №1401659 на имя заявителя в отношении товаров 11 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) *«Cooking and/or steam generating apparatus for preparing meals in industrial kitchens; accessories and parts for the aforesaid goods, included in this class»*.

Согласно изменения внесенным 05.07.2019, перечень товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации ограничен следующими товарами 11 класса МКТУ *«Professional cooking and/or steam generating apparatus for preparing meals in commercial kitchens, (all the aforesaid goods only for commercial kitchens, other than for household purposes) accessories and parts for the aforesaid goods, included in this class / Профессиональное оборудование для приготовления пищи и / или производства пара для приготовления пищи на коммерческих кухнях (все вышеперечисленные товары только для*

коммерческих кухонь, кроме бытовых), аксессуары и детали для вышеупомянутых товаров, включенные в этот класс»»

Знак по международной регистрации №1401659 – (1) представляет собой словесное обозначение **ICOMBI**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 22.10.2019 принято решение, согласно которому знаку по международной регистрации №1401659 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку указанный знак (1)

сходен до степени смешения со знаком  по международной регистрации № 804063 с конвенционным приоритетом от 17.05.2002 – (2), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя COMBI CORPORATION, Япония в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

Противопоставление по товарному знаку по свидетельству № 448240 с приоритетом от 29.07.2008 – (3) экспертизой было снято с учетом предоставленного письма-согласия от правообладателя знака (3).

В Роспатент 21.02.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного знака (2) предоставил письменное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку (1) в отношении части заявленных товаров 11 класса МКТУ *Professional cooking and/or steam generating apparatus for preparing meals in commercial kitchens, (all the goods only for commercial kitchens, other than for household purposes) included in this class»; Профессиональное оборудование для приготовления пищи и / или производства пара для приготовления пищи на коммерческих кухнях (все товары только для коммерческих кухонь, кроме бытовых), включенные в этот класс»;*

- кроме того, заявитель отмечает, что заявитель является мировым лидером в области производства пароконвектоматов и духовок, кухонных принадлежностей, подходящих для больших и коммерческих кухонь. Данная продукция имеет достаточно высокую стоимость и ориентирована на узкий круг потребителей. В то же время

правообладатель противопоставленного знака (3) является одним из крупнейших и старейших специалистов в области разработки и производства товаров для детей и их родителей. Очевидно, что данная продукция является массовой и ориентирована на широкий круг потребителей. Учитывая разную специализацию компаний заявителя и правообладателя противопоставленного знака (3) и разный круг потребителей можно утверждать об отсутствии опасности реального смешения сравниваемых товарных знаков потребителями;

- информацию о заявителе и правообладателе противопоставленного знака (3) широко представлена в сети Интернет.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.10.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1401659 в отношении измененного перечня товаров 11 класса МКТУ, указанного выше.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены:

- оригинал письма-согласия – [1];
- сведения о знаках (1) и (2) – [2];
- распечатки из сети Интернет сведений о заявителе и правообладателе противопоставленного знака (2) и выпускаемой ими продукции – [3].

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (12.01.2018) конвенционного приоритета правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1401659 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 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.

Знак по международной регистрации №1401659 – (1) представляет собой словесное обозначение **ICOMBI**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующих товаров 11 класса МКТУ: «*Professional cooking and/or steam generating apparatus for preparing meals in commercial kitchens, (all the aforesaid goods only for commercial kitchens, other than for household purposes) accessories and parts for the aforesaid goods, included in this class / Профессиональное оборудование для приготовления пищи и / или производства пара для приготовления пищи на коммерческих кухнях (все вышеперечисленные товары только для коммерческих кухонь, кроме бытовых), аксессуары и детали для вышеупомянутых товаров, включенные в этот класс*».

Противопоставленный знак  по международной регистрации № 804063 – (2), представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита, при этом первая буква – заглавная, остальные буквы – строчные.

Правовая охрана знаку (2) на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 11 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится следующее.

Правообладатель противопоставленного знака (2) представил согласие на предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1401659 в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Заявителем были внесены изменения в перечень товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку (1).

Сравниваемые знаки (1) и (2) не являются тождественными, в силу того, что в рассматриваемом знаке (1) словесный элемент выполнен заглавными буквами стандартным шрифтом, в то время как в словесном элементе противопоставленного знака (2) первая буква заглавная, а остальные – строчные, последняя буква «i» выполнена оригинальным шрифтом, остальные – стандартным шрифтом.

Коллегия также принята во внимание, что товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана знаку (1), и товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку (2) на территории Российской Федерации, относятся к товарам производственно-технического назначения, предназначены для длительного пользования и обладают высокой стоимостью и, как правило, потребителю хорошо известны изготовители соответствующей продукции, в связи с чем при выборе данных товаров потребители будут особенно внимательны и возможность смешения в этом случае невелика.

На российском рынке товары, производимые заявителем и правообладателем противопоставленного знака (2), известны российскому потребителю как товары, производимые разными компаниями, что также обуславливает отсутствие смешения знаков в гражданском обороте.

С учетом всех обстоятельств дела, принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [1] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Таким образом, знак по международной регистрации №1401659 соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 11 класса МКТУ *«Professional cooking and/or steam generating apparatus for preparing meals in commercial kitchens, (all the aforesaid goods only for commercial kitchens, other than for household purposes) accessories and parts for the aforesaid goods, included in this class»*.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.02.2020, отменить решение Роспатента от 22.10.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1401659 в отношении всех товаров 11 класса МКТУ.