

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, рассмотрела возражение, поступившее 21.03.2019, поданное компанией «Nord-Lock International AB», Швеция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1360834 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1360834, произведенной Международным Бюро ВОИС 03.05.2017 с конвенционным приоритетом от 03.11.2016 на имя заявителя, испрашивалась в отношении товаров 06, 07 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1360834 представляет собой комбинированное обозначение  в цветовом сочетании: «голубой, черный, белый».

Решение Роспатента от 27.11.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации

№ 1360834 в отношении товаров 06, 07 классов МКТУ было основано на предварительном отказе от 23.03.2018, доводы которого сведены к следующему:

- элемент «SUPERBOLT» является неохраняемым на основании требований пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса;
- знак по международной регистрации № 1360834 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 06, 07 классов МКТУ;
- знаку по международной регистрации № 1360834 [1] противопоставлен знак



по международной регистрации № 316523, приоритет от 11.07.1966 (срок действия регистрации продлен до 11.07.2026) [2]. Правовая охрана знаку [2] предоставлена ранее на имя: «Walter AG» Derendinger Str. 53 72072 Tübingen, Германия в отношении однородных товаров 06, 07 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 21.03.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.11.2018. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с исключением из правовой охраны словесного элемента «SUPERBOLT» знака [1], как несоответствующего требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса;
- заявителем получено согласие от правообладателя противопоставленного знака [2] на предоставление правовой охраны и использование на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 1360834 [1] на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 06, 07 классов МКТУ;
- сравниваемые знаки [1] и [2] имеют визуальные отличия (стилизация букв «S» и «O», сходное цветовое исполнение изобразительного и словесного элементов в знаке [1]), которые влияют на их восприятие потребителями;
- потребителями продукции являются профессиональные строители, которые внимательны при выборе товаров, предназначенных для профессионального использования.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех заявленных товаров 06, 07 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

К возражению, поступившему 21.03.2019, была приложена копия согласия (с переводом на русский язык) от правообладателя противопоставленного знака [2]. На заседании коллегии заявителем был приобщен к материалам дела оригинал вышеуказанного согласия - [3].

Изучив материалы дела, выслушав участвующих лиц при рассмотрении возражения, поступившего 21.03.2019, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (03.11.2016) знака по международной регистрации № 1360834 правовая база для оценки охраноспособности знака [1] 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим

различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35. Правил).

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Согласно требованиям 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Знак по международной регистрации № 1360834 [1] представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из словесного элемента «SUPERBOLT» (в переводе с английского языка на русский язык означает: хороший болт, отличный болт. См. электронный словарь: <https://translate.academic.ru/>) и изобразительного элемента в виде окружности и стилизованной буквы «S». Предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации

испрашивается в отношении товаров 06, 07 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, в цветовом сочетании: «голубой, черный, белый».

В материалах возражения заявитель выразил согласие с неохраноспособностью словесного элемента «SUPERBOLT», как несоответствующего требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставления был



указан знак по международной регистрации № 316523, приоритет от 11.07.1966 (срок действия регистрации продлен до 11.07.2026) [2]. Правовая охрана знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 06, 07 классов МКТУ, указанных в перечне. Правообладателем знака [2] является: «Walter AG» Derendinger Str. 53 72072 Tübingen, Германия.

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

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного знака [2] в письме дал безотзывное согласие [3] на предоставление правовой охраны и использование на территории Российской Федерации знака [1] в отношении всех заявленных товаров 06, 07 классов МКТУ.

Сравниваемые знаки  [1] и  [2] не тождественны, имеют различия визуального характера: знак [1] выполнен в сине-бело-черном цветовом сочетании и состоит из изобразительного элемента в виде окружности и стилизованной буквы «S»; противопоставленный знак [2] выполнен в черно-белом цветовом сочетании, состоит из черного квадрата, в центре которого выполнена окружность с буквой «S». Кроме того, в заявленном знаке [1] присутствует словесный элемент «SUPERBOLT», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, влияющий на зрительное впечатление знака и способствующий его дополнительным отличиям.

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 регистрация не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

В согласии [3] правообладателем противопоставленного знака [2] оговорено, что использование сравниваемых знаков [1] и [2] на рынке не вызовет их смешения. У коллегии отсутствуют какие-либо документы о возможном введении потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации.

Наличие согласия [3] от правообладателя противопоставленного знака [2], возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии вероятности введения потребителя в заблуждение, позволяет коллегии снять указанное противопоставление и предоставить правовую охрану знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 06, 07 классов МКТУ, указанных в перечне.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.03.2019, отменить решение Роспатента от 27.11.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1360834 в отношении всех товаров 06, 07 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «SUPERBOLT».