

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела возражение, поступившее 16.09.2020, поданное компанией «BORA-Vertriebs GmbH & Co KG», Австрия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 28.05.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1455918 в отношении всех товаров 11, 20, 21 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1455918, произведенной Международным Бюро ВОИС 10.12.2018 с конвенционным приоритетом от 11.06.2018, на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 09, 11, 20, 21 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.


Знак по международной регистрации № 1455918 представляет собой словесное обозначение «**PURE**».

Решение Роспатента от 28.05.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1455918 в отношении всех товаров 11, 20, 21 классов МКТУ мотивировано его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Решение Роспатента от 28.05.2020 было принято на основании предварительного отказа, согласно которому установлено следующее:

- знак по международной регистрации № 1455918 [1] сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

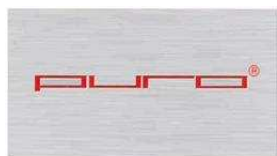
- «**PURA**» по международной регистрации № 1347954, приоритет от 18.05.2016 [2], в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ, правообладателем которого является: «Julabo GmbH» Gerhard-Juchheim-Strasse 1 77960 Seelbach (DE);

PURE

-  по международной регистрации № 1183453, конвенционный приоритет от 12.04.2013 [3], в отношении товаров 11, 20 классов МКТУ, правообладателем которого является: LAUFEN CZ s.r.o. V Tůních 3/1637 CZ-120 00 Praha 2 (CZ);



- по международной регистрации № 1453462, конвенционный приоритет от 25.05.2018 [4], в отношении товаров 11 класса МКТУ, правообладателем которого является: «pure! GmbH» Im Dachstück 15 65549 Limburg (DE);



- по свидетельству № 344081, приоритет от 23.08.2006 [5], в отношении товаров 20 класса МКТУ, правообладатель: ООО "Торгово-производственная компания "КУСТО", 142715, Московская обл., Ленинский р-н, д. Слобода, владение 1 (дата, до которой продлен срок действия исключительного права: 23.08.2026 г.);



- по международной регистрации № 1426705, конвенционный приоритет от 23.02.2018 [6], в отношении товаров 21 класса МКТУ, правообладатель: PAPSTAR GmbH Daimlerstraße 4-8 53925 Kall (DE);

- в ответе на предварительный отказ, заявитель исключил товары 21 класса МКТУ из заявленного перечня товаров, в связи с чем, противопоставленный знак [6] не может быть противопоставлен знаку [1];

- правообладатели противопоставленных товарных знаков [2] и [3] предоставили письма-согласия на использование и предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации.

В поступившем 16.09.2020 возражении и дополнении к нему заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения, дополнения к нему сведены к следующему:

- заявителем проведены переговоры с правообладателем противопоставленного товарного знака [4] о заключении договора о сосуществовании сравниваемых знаков и предоставлении письма-согласия;
- заявитель просит учесть, что правообладатели противопоставленных товарных знаков [2], [3], [4] предоставили согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров;
- сравниваемые знаки [1] и [2-4] не тождественны, деятельность правообладателей осуществляется в разных сегментах рынка: заявитель – производитель кухонной техники, варочных панелей; правообладатель знака [2] – производитель термостатирующего оборудования; правообладатель знака [3] – производитель санфаянса для ваннных комнат; правообладатель знака [4] – производитель оборудования, используемого в процессе фильтрации и обработки сжатого газа и технических газов;
- противопоставленный товарный знак [5] зарегистрирован для различного вида фурнитуры. Из заявленного перечня товаров 20 класса МКТУ только товары «door handles, not of metal (дверные ручки, неметаллические)» можно признать однородными с частью товаров противопоставленного товарного знака [5]. Вместе с тем, заявитель настаивает на отсутствии сходства знаков [1] и [5] в целом. Элементы «ПЬЮ-РЕ» и «ПУ-РО» фонетически различаются, кроме того, знаки производят различное зрительное впечатление за счет значительной стилизации словесного элемента противопоставленного товарного знака [5], наличия изобразительного элемента в виде прямоугольника и выполнения знака в цвете;
- решением Арбитражного суда правообладатель товарного знака [5] признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство, т.е. с января 2020 г. он не осуществляет свою деятельность;
- в результате ограничения перечня товаров 11 и 20 классов МКТУ базовой регистрации знака [1] были внесены соответствующие изменения перечня в международную регистрацию № 1455918. Ограничения касаются товара «кухонные

вытяжные устройства», где формулировка уточнена на «кухонные устройства для вытяжки воздуха и пара». Также формулировка «фильтры (части бытовых или промышленных установок)» ограничена следующим образом: «фильтры (части бытовых или промышленных установок), а именно фильтры для кухонных устройств для вытяжки воздуха и пара и фильтры для вентиляционных устройств». Таким образом, изменение касается кухонных вытяжек и фильтров, которые могут быть использованы для фильтрации пара и воздуха и не предназначены для фильтрации и очистки воды. Остальные формулировки остались неизменными;

- в перечне знака [1] общая формулировка «мебель» заменена на «кухонная мебель», т.е. перечень товаров ограничен товарами, относящимися только к кухонной мебели и кухонным принадлежностям;

- представленные правообладателями противопоставленных товарных знаков письма-согласия разрешают регистрацию и использование знака [1] в отношении более широкого перечня товаров 11, 20 классов МКТУ и распространяются на ограниченные перечни.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении перечня товаров 11, 20 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были приложены:

- письма-согласия (копии, оригинал) от правообладателей товарных знаков [2-4] с переводом на русский язык – [7];

- информационные материалы о правообладателях противопоставленных товарных знаков – [8];

- информационные материалы о заявителе – [9];

- информация о правообладателе товарного знака [5] по свидетельству № 344081 – [10].

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 16.09.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (11.06.2018) международной регистрации № 1455918 знака [1] 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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.

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).

Согласно требованиям пункта 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 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 № 1455918 [1] представляет собой словесное обозначение «**PURE**», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09, 11, 20 классов МКТУ, указанных в перечне.

В ответе на предварительный отказ, заявитель исключил товары 21 класса МКТУ из заявленного перечня товаров, в связи с чем, противопоставленный знак [6] не может быть противопоставлен знаку [1].


В решении Роспатента указано на наличие сходных до степени смешения товарных знаков:

- «**PURA**» по международной регистрации № 1347954, приоритет от 18.05.2016 [2]. Правообладатель: «Julabo GmbH» Gerhard-Juchheim-Strasse 1 77960 Seelbach (DE). Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне;

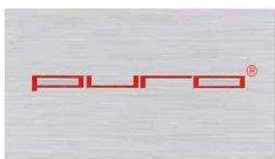
PURE

-  по международной регистрации № 1183453, конвенционный приоритет от 12.04.2013 [3]. Правообладатель: «LAUFEN CZ s.r.o.» V Tůnách 3/1637 CZ-120 00 Praha 2 (CZ). Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 11, 20 классов МКТУ, указанных в перечне;



-  по международной регистрации № 1453462, конвенционный приоритет от 25.05.2018 [4]. Правообладатель: «pure! GmbH» Im Dachsstück 15 65549 Limburg (DE). Правовая охрана знаку предоставлена на

территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне;



- по свидетельству № 344081, приоритет от 23.08.2006 [5]. Правообладатель: ООО "Торгово-производственная компания "КУСТО", 142715, Московская обл., Ленинский р-н, д. Слобода, владение 1 (дата, до которой продлен срок действия исключительного права: 23.08.2026 г.). Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне.

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

Заявленный знак [1] и противопоставленный товарный знак [5] имеют фонетические и визуальные отличия. Так, знак [1] имеет однозначное прочтение «PURE» («ПУРЕ»), в то время как словесный элемент противопоставленного знака [5], с учетом сильной стилизации, может прочитываться неоднозначно, например, «ОУРО, «РУГО» и т.п., либо вообще не иметь прочтения и восприниматься в качестве неопределенных фигур красного цвета на сером фоне. Словесный элемент «PURE» знака [1] имеет перевод с английского языка на русский язык как «чистый, чистейший» (см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru>), в то время как противопоставленный товарный знак [5] не имеет смыслового значения. Указанное не позволяет провести сопоставительный анализ сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства словесных обозначений. Визуальные различия сравниваемых обозначений [1] и [5] достигаются за счет разного зрительного впечатления, формируемого за счет использования при написании словесных элементов разного шрифта (крупные стилизованные буквы красного цвета на сером фоне и стандартный шрифт), разного цветового сочетания (красно-серые тона и буквы черного цвета).

Таким образом, с учетом всех вышеперечисленных признаков у коллегии нет оснований для вывода о том, что сравниваемые знаки [1] и [5] ассоциируются друг с другом в целом.

В отношении однородности сравниваемых товаров 20 класса МКТУ коллегия отмечает следующее. Товары 20 класса МКТУ «колесики для мебели; крючки для одежды; украшения из пластмасс для мебели; фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая» противопоставленного товарного знака [5] представляют собой в основном фурнитуру и сопутствуют товарам 20 класса МКТУ знака [1] «kitchen furniture; tea carts for the kitchen; kitchen furniture of metal; racks [furniture], cupboards, plate racks, meat safes, not of metal, all aforementioned goods in relation to kitchen furniture and/or kitchen utensils; doors for kitchen furniture; door handles for use in kitchen, not of metal; showcases for kitchens [furniture]; kitchen cabinets; work surfaces; kitchen islands; kitchen tables» («мебель кухонная; чайные тележки для кухни; кухонная мебель из металла; стеллажи [мебель], шкафы для посуды, сушилки для посуды, ящики для хранения мяса, не металлические, все вышеупомянутые товары относящиеся к кухонной мебели и / или кухонным принадлежностям; двери для кухонной мебели; дверные ручки для применения на кухне, не металлические; витрины для кухонь [мебель]; кухонные шкафы; рабочие поверхности; кухонные острова; кухонные столы»), что свидетельствует об их однородности.

Вместе с тем, ввиду отсутствия сходства у сравниваемых знаков [1] и [5] однородные товары 20 класса МКТУ не будут смешиваться потребителем в гражданском обороте.

Отсутствие ассоциирования знака [1] и противопоставленного товарного знака [5] в целом обуславливает вывод о соответствии знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров.

Кроме того, как следует из материалов дела решением Арбитражного суда правообладатель товарного знака [5] признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство, т.е. с января 2020 г. он не осуществляет свою деятельность.

В отношении противопоставленных товарных знаков [2-4] коллегия отмечает следующее. При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится следующее. Правообладатели противопоставленных знаков [2-4] в представленных письмах-согласиях дали свои безотзывные согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении заявленного перечня товаров 11, 20 классов МКТУ.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом. Сравнимые знаки [1] и [2-4] имеют фонетические («PURE» / «PURA» / «PURE by ЛКА» / «purel») и визуальные отличия, влияющие на восприятие знаков в целом. С учетом того, что сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными, коллегия принимает во внимание имеющиеся в деле согласия.

Какими-либо данными о введении потребителей в заблуждение относительно производителя заявленных товаров коллегия не располагает. Из материалов возражения следует, что заявитель и правообладатели противопоставленных товарных знаков [2-4] осуществляют разную фактическую деятельность (заявитель – производитель кухонной техники, варочных панелей; правообладатель знака [2] – производитель термостатирующего оборудования; правообладатель знака [3] – производитель санфаянса для ванных комнат; правообладатель знака [4] – производитель оборудования, используемого в процессе фильтрации и обработки сжатого газа и технических газов).

Следовательно, основания для вывода о несоответствии знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 11, 20 классов МКТУ заявленного перечня отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.09.2020, отменить решение Роспатента от 28.05.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1455918 в отношении всех товаров 09, 11, 20 классов МКТУ.