

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 29.11.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Бар'с Продактс, Инк., корпорация штата Мичиган, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016733804, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016733804, поданной 13.09.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 17 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение **INDUSTRIAL SEAL PRO**, включающее словесный элемент «SEAL», над которым расположено слово «INDUSTRIAL», выполненное более мелким шрифтом, чем слово «SEAL». Справа от словесных элементов «INDUSTRIAL SEAL» расположен словесный элемент «PRO» на фоне стилизованного изображения трапеции, в левой части которой контрастно выполнены круги разного диаметра, части из которых

выходит за пределы трапеции. Все словесные элементы выполнены заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку испрашивается в черном, сером, белом цветовом сочетании.

Роспатентом 20.03.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016733804 в отношении всех заявленных товаров 17 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени



смещения со знаком  по международной регистрации №871840 с приоритетом от 20.02.2004 – (1), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Pacer Technology, Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ.

Кроме того, экспертизой было указано, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «INDUSTRIAL SEAL» с учетом их семантики (промышленная герметизация, промышленные уплотняющие материалы, см. Интернет-словари, например: <https://www.multitran.ru/>; <http://dic.academic.ru/>) в отношении заявленных товаров 17 класса МКТУ указывают на вид, свойства и назначения товаров, в связи с чем не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 29.11.2018 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает решение Роспатента в части указания словесных элементов «INDUSTRIAL SEAL» в качестве неохраняемых;
- правообладатель противопоставленного знака (1) предоставил письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016733804 в отношении всех

товаров заявленного перечня. Наличие предоставленного письма-согласия подтверждает мнение правообладателя и заявителя о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя не будет являться причиной введения потребителя в заблуждение. Дополнительно заявитель сообщает, что между ним и правообладателем противопоставленного знака (1) заключено соглашение о сосуществовании в отношении ряда стран, включая Российскую Федерацию, в которых данные товарные знаки сосуществуют, не являясь причиной ввода потребителей в заблуждение;

- при этом заявитель отмечает, что между заявленным обозначением и противопоставленным знаком (1) имеются существенные отличия по фонетическому, визуальному и семантическому критериям сходства. По мнению заявителя, сравниваемые обозначения не порождают в сознании потребителя ассоциации о принадлежности их одному лицу и, следовательно, отсутствует вероятность их смешения в гражданском обороте.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.03.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016733804 в отношении всех заявленных товаров 17 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем был представлен оригинал письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2016733804 – [1].

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

С учетом даты (13.09.2016) поступления заявки №2016733804 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается 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, 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 положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 заявлении 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.

Заявленное обозначение по заявке №2016733804 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «SEAL», над которым расположено слово «INDUSTRIAL», выполненное более мелким шрифтом, чем слово «SEAL». Справа от словесных элементов «INDUSTRIAL SEAL» расположен словесный элемент «PRO» на фоне стилизованного изображения трапеции, в левой части которой контрастно выполнены круги разного диаметра, части из которых выходят за пределы трапеции. Все словесные элементы выполнены заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в черном, сером, белом цветовом сочетании в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленное обозначение включает словесные элементы «INDUSTRIAL SEAL» (в переводе с английского языка industrial означает промышленный, производственный; seal – изолирующий слов, уплотняющий материал, герметизирующая прокладка, замазка, мастика, герметик), которые применительно к заявленным товарам 17 класса МКТУ указывают на вид, свойства и назначение товаров, в связи с чем не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (что заявителем не оспаривается).

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в



заключении по результатам экспертизы указан знак по международной регистрации №871840 (1), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент, выполненный в виде композиции, состоящей из круга с одинаковыми по величине округлыми элементами, расположенными справа и слева, симметрично друг другу. Внутри круга в две строкиложен словесный элемент «Pro Seal», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 17 класса МКТУ в красном цветовом сочетании.

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

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного знака (1) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016733804 в отношении всех заявленных товаров 17 класса МКТУ.

Кроме того, согласно доводам возражения между заявителем и правообладателем противопоставленного знака (1) заключено соглашение о существовании сравниваемых обозначений в отношении ряда стран, включая Российскую Федерацию, в которых товарные знаки существуют, что исключает возможность введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя.

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.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 17 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.11.2018, отменить решение Роспатента от 20.03.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016733804.