


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 27.03.2020, поданное компанией Müller со-ах аг, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 03.12.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №649497, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №649497 произведенной Международным Бюро ВОИС 14.07.1995 на имя заявителя (дата территориального расширения на Российскую Федерацию 27.09.2018), испрашивается в отношении товаров 06, 07, 20 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации..

Знак по международной регистрации №649497 представляет собой комбинированное обозначение «», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 03.12.2019 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №649497.

Основанием для принятия этого решения явился предварительный отказ, мотивированный несоответствием знака по международной регистрации №649497 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №649497 послужило его сходство до степени смешения со знаком «СОАХ» по международной регистрации №798222, которому была ранее предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.03.2020, заявитель выразил несогласие с вынесенным решением, полагая, что товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 649497, не являются однородными товарам противопоставленного знака по международной регистрации №798222.

Указанная позиция подтверждается фактом выдачи правообладателем противопоставленного товарного знака письма-согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №649497 в отношении всех заявленных товаров.

На основании изложенного заявитель просит предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №649497 в отношении всех заявленных товаров.

В дополнение к возражению заявителем был предоставлен оригинал письма – согласия правообладателя противопоставленного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты территориального расширения на Российскую Федерацию (27.09.2018) международной регистрации №649497 правовая база для оценки охраноспособности знака 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

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.


Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак по международной регистрации №649497, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение  «СОГА», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующих товаров:

06 класса МКТУ

Valves, particularly high-pressure valves, side valves, control valves, seat valves for pipes, bellow valves, vacuum valves and cartridge valves of metal other than parts of machines. (Клапаны, в частности клапаны высокого давления, боковые клапаны, регулирующие клапаны, седельные клапаны для труб, сильфоны, вакуумные клапаны и патронные клапаны из металла, кроме деталей машин).

07 класса МКТУ

Valves, particularly high-pressure valves, side valves, control valves, seat valves for pipes, bellow valves, vacuum valves and cartridge valves of metal and of plastic materials as parts of machines. (Клапаны, в частности клапаны высокого давления, боковые клапаны, регулирующие клапаны, седельные клапаны для труб, сильфоны, вакуумные клапаны и патронные клапаны из металла и пластика в качестве деталей машин).

20 класса МКТУ

Valves, particularly high-pressure valves, side valves, control valves, seat valves for pipes, bellow valves, vacuum valves and cartridge valves of plastic materials other than parts of machines. (Клапаны, в частности, клапаны высокого давления, боковые клапаны, регулирующие клапаны, седельные клапаны для труб, сильфоны, вакуумные клапаны и патронные клапаны из пластиковых материалов, кроме деталей машин.).

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №798222 представляет собой словесное обозначение «СОАХ», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.


Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ «Vacuum pumps, namely an ejector for production of vacuum» (Вакуумные насосы, а именно эжектор для производства вакуума).

Словесный элемент «соах» представляет собой лексическую единицу английского языка, который переводится на русский язык как уговаривать, упрашивать, убеждать (см. https://translate.yandex.ru/?utm_source=wizard&lang=en-ru&text=%C2%ABCOAX%C2%BB%2C).

Сходство знаков установлено на основании фонетического и семантического сходства, обусловленного вхождением в заявленное обозначение словесного элемента противопоставленного знака «СОАХ», а также с учетом однородности товаров 06, 07, 20 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, с товарами 07 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку, соотносящихся друг с другом как вид – род.

Вместе с тем, заявитель получил от правообладателя противопоставленного знака (компании «Piab Aktiebolag») письменное безотзывное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №649497 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 06, 07, 20 классов МКТУ.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте на территории Российской Федерации.

Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют визуальные и фонетические различия, обусловленные присутствием в знаке  в начальной части буквосочетания «XX», а также использованием синего и черного цветового сочетания и оригинального шрифта при его выполнении,

что определяет различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №649497 на территории Российской Федерации не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, отсутствуют препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №649497.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.03.2020, отменить решение Роспатента от 03.12.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №649497.