

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 17.10.2018 возражение, поданное МАЙКРО МАТИК А/С, Дания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016743111, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение

по заявке №2016743111,

поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.11.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 07, 11, 21 и услуг 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.06.2018 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 06, товаров 11, 21 и части заявленных услуг 40 классов МКТУ, а в отношении заявленных товаров 06 «вентили металлические, за исключением деталей машин/клапаны металлические, за исключением деталей машин», товаров 07 и услуг 40 «работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц; работы сварочные» классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг на основании пункта 6 статьи 1483

Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров и услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица знаками:



- «MICRO MATIC» по свидетельству №588045 с приоритетом от 26.03.2015 в отношении товаров 07 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 06, 07 и услугам 40 классов МКТУ [1];



- «MICRO MATIC» по международной регистрации №1159514 с приоритетом от 16.04.2013 в отношении товаров 07 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 06, 07 и услугам 40 классов МКТУ [2].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- регистрация противопоставленного товарного знака по свидетельству №588045 осуществлена с нарушением действующего законодательства и подлежит досрочному прекращению в отношении всех товаров 07 классов МКТУ, для индивидуализации которых данный знак зарегистрирован;

- в августе 2012 года компания ТАЙЧЖОУ ТАЛОС СЭНИТРИ КО осуществила регистрацию №11417900, послужившую базовой для международной заявки №1159514. В 2014 году лицо, подавшее возражение, подало возражение в целях аннулирования данной регистрации. В январе 2018 года Решением Комитета по рассмотрению и утверждению товарных знаков (TRAB) базовая регистрация №11417900 была аннулирована. В ряде стран, включая Данию, Швецию, Германию, Великобританию, Австралию, США и Канаду в территориальном расширении по регистрации №1159514 уже было вынесено решение об отказе, либо произведено аннулирование данной регистрации;

- компании «Майкро Матик А/С» принадлежит серия знаков «Micro Matic» в ряде стран мира. Эти знаки имеют более ранний приоритет, зарегистрированы для однородных товаров и сходны до степени смешения либо тождественны товарным

знакам по регистрациям №1159514 и №588045. Самые ранние регистрации произведены на имя заявителя в стране происхождения - Дании;

- кроме того, заявителю, принадлежат национальные регистрации на товарный знак «Micro Matic» в США, странах Латинской Америки, Австралии, и других юрисдикциях;

- противопоставленные экспертизой знаки фактически тождественны фирменному наименованию заявителя, имеющему значительно более ранний приоритет;

- согласно данным Агентства Дании по делам предпринимательства, фирменное наименование «Micro Matic A/S», было внесено в коммерческий реестр еще в 1993 году;

- коммерческое обозначение «Micro Matic» используется группой компаний заявителя с начала 1950-х годов для индивидуализации своей продукции. Еще в 1977 году «Micro Matic A/S» стала лауреатом премии Provinsbank среди компаний-экспортеров оборудования для розлива пива;

- заявителю принадлежат авторские права на логотип «Micro Matic». В КНР произведена добровольная регистрация авторских прав на логотип, с указанием даты первой публикации - 7 ноября 2001 года;

- компания «Майкро Матик А/С» основана в 1953 году в Дании инженером Брором Крузе как частная компания, занятая в сфере обработки металлов. Оборудование для розлива пива «Майкро Матик» начала производить еще в 1970 году и в настоящее время является одним из лидирующими производителей и поставщиков данного оборудования с почти 50-летней историей.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 21.06.2018 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016743111 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 06, 07, 11, 21 и услуг 40 классов МКТУ, включая товары 06 класса МКТУ «вентили металлические, за исключением деталей машин/клапаны металлические, за исключением деталей машин», всех товаров 07 класса МКТУ, а

также заявленных услуг 40 класса МКТУ, включая «работы монтажно-сборочные по заказу третьих лиц; работы сварочные».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.11.2016) поступления заявки №2016743111 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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 заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).



Заявленное обозначение является комбинированным , состоящим из словесных элементов «MICRO MATIC», выполненных стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента, образованного двумя стилизованными каплеобразными фигурами.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении указанных товаров и услуг основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1, 2].



Противопоставленный знак [1] « » представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «MICRO MATIC», выполненных стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента, образованного двумя стилизованными каплеобразными фигурами. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [2] « » представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «MICRO MATIC», выполненных стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента, образованного двумя стилизованными каплеобразными фигурами. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 21.06.2018.

К указанным обстоятельствам относится то, что регистрация №11417900 на имя ТАЙЧЖОУ ТАЛОС СЭНИТРИ КО., ЛТД, являющаяся базовой для международной заявки №1159514, в январе 2018 года Решением Комитета по рассмотрению и утверждению товарных знаков (TRAB) была аннулирована, в связи с чем, 28.11.2018 было произведено аннулирование противопоставленного знака [2] для всех товаров и услуг на территории Российской Федерации.

Таким образом, противопоставленный знак [2] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] было установлено, что сравниваемые знаки являются тождественными, поскольку содержат тождественные словесные элементы «MICRO MATIC», а также тождественные изобразительные элементы в виде геометрической фигуры, образованной двумя стилизованными каплеобразными элементами.

Вместе с тем при анализе материалов дела было установлено, что предоставление правовой охраны противопоставленному товарному знаку по свидетельству №588045 [1] признано недействительным в отношении товаров 07 класса МКТУ «машины для мойки бутылок; аппараты для подачи пива под давлением; аппараты [машины] для производства газированных напитков; насосы [машины]; клапаны давления [детали машин]; установки конденсационные; машины разливочные; решета» на основании решения Роспатента от 20.06.2019. Сведения внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.06.2019. При этом правовая охрана товарного знака [1] сохранена в отношении товаров 07 класса МКТУ «установки для трубопроводного транспорта пневматические; машины паровые».

Кроме того, на заседании коллегии, заявитель представил ходатайство, в котором просит ограничить заявленный перечень товаров 07 класса МКТУ следующим образом: «аппараты для подачи пива под давлением; насосы [части

машин или двигателей] для производства пива и для пивоваренных заводов; диафрагмы для насосов/мембранны для насосов для производства пива и для пивоваренных заводов; насосы [машины] для производства пива и для пивоваренных заводов; насосы для подачи пива; аппараты для производства газированных напитков; клапаны давления [детали машин] для производства пива и для пивоваренных заводов; установки конденсационные для производства пива и для пивоваренных заводов; установки для трубопроводного транспорта пневматические для производства пива и для пивоваренных заводов; машины разливочные для производства пива и для пивоваренных заводов; машины для мойки бутылок для производства пива и для пивоваренных заводов; машины для пивоварения; аппараты для производства газированной воды; установки для производства минеральной воды; устройства для приготовления напитков электромеханические; вентили [детали машин] для производства пива и для пивоваренных заводов/клапаны [детали машин] для производства пива и для пивоваренных заводов; клапаны давления [детали машин] для производства пива и для пивоваренных заводов».

Таким образом, анализ однородности показал следующее.

Заявленные товары 06 класса МКТУ «вентили металлические, за исключением деталей машин/клапаны металлические, за исключением деталей машин», товары 07 класса МКТУ «аппараты для подачи пива под давлением; насосы [части машин или двигателей] для производства пива и для пивоваренных заводов; диафрагмы для насосов/мембранны для насосов для производства пива и для пивоваренных заводов; насосы [машины] для производства пива и для пивоваренных заводов; насосы для подачи пива; аппараты для производства газированных напитков; клапаны давления [детали машин] для производства пива и для пивоваренных заводов; установки конденсационные для производства пива и для пивоваренных заводов; установки для трубопроводного транспорта пневматические для производства пива и для пивоваренных заводов; машины разливочные для производства пива и для пивоваренных заводов; машины для мойки бутылок для производства пива и для пивоваренных заводов; машины для пивоварения; аппараты для производства газированной воды; установки для производства минеральной воды; устройства для

приготовления напитков электромеханические; вентили [детали машин] для производства пива и для пивоваренных заводов/клапаны [детали машин] для производства пива и для пивоваренных заводов; клапаны давления [детали машин] для производства пива и для пивоваренных заводов», услуги 40 класса МКТУ «работы монтажно-сборочные по заказу третьих лиц; работы сварочные» и товары 07 класса МКТУ «установки для трубопроводного транспорта пневматические; машины паровые» противопоставленного товарного знака [1] не являются однородными, так как относятся к разному виду товаров, имеют различное назначение, поскольку товары 07 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] представляют собой установки пневматического транспорта, которые служат для перемещения насыпных и штучных грузов по трубам или желобам в струе сжатого или разреженного воздуха, а также двигатели (машины паровые - тепловой двигатель внешнего сгорания, преобразующий энергию водяного пара в механическую работу возвратно-поступательного движения поршня, а затем во вращательное движение вала), тогда как заявленные товары и услуги относятся к иным товарам: вентили, насосы, детали машин, аппараты для производства или подачи жидкостей, то есть к товарам и связанным с ними услугам, относящимся к производству и розливу напитков.

В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения, не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2016743111 в отношении указанных выше товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.10.2018, изменить решение Роспатента от 21.06.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016743111.