


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 27.07.2020. Данное возражение подано компанией United Grinding Group AG, Германия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1447929, при этом установлено следующее.



Знак «  » по международной регистрации №1447929 зарегистрирован в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 03.10.2018 с конвенционным приоритетом от 09.05.2018 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 07, 09, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.


Роспатентом было принято решение от 26.03.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации

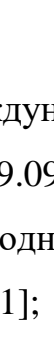



знаку «  » по международной регистрации №1447929 в отношении заявленных товаров и услуг 07, 09, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ, по основаниям предусмотренным требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1447929 сходен до степени со знаками, правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя иных лиц с более ранним приоритетом, а именно:

- со знаком «   » (международная регистрация № 1134544 с конвенционным приоритетом от 09.09.2011) в отношении товаров и услуг 07, 09, 37, 41, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 07, 09, 37, 41, 42 классов МКТУ [1];


- со знаком «  » (международная регистрация № 1133184 с конвенционным приоритетом от 05.03.2012) в отношении товаров и услуг 07, 09, 37, 41, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 07, 09, 37, 41, 42 классов МКТУ [2];


- со знаком «  » (международная регистрация № 1344080 с конвенционным приоритетом от 28.11.2016) в отношении товаров и услуг 09, 11, 37 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 37 классов МКТУ [3];

- со знаком «  » (международная регистрация № 1342441 с конвенционным приоритетом от 28.11.2016) в отношении товаров и услуг

09, 11, 37 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 37 классов МКТУ [4];

- со знаком «Jung» (международная регистрация № 1269986 с конвенционным приоритетом от 10.11.2014) в отношении товаров и услуг 09, 11, 37 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 37 классов МКТУ [5];

- со знаком «» (международная регистрация № 1269156 с конвенционным приоритетом от 11.11.2014) в отношении товаров и услуг 09, 11, 37 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 37 классов МКТУ [6];

- со знаком «» (международная регистрация № 684981 с приоритетом от 28.08.1997) в отношении товаров и услуг 09, 37, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 37, 42 классов МКТУ [7].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.07.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный знак по международной регистрации №1133184 были уступлены заявителю, о чем имеются соответствующая запись в международном реестре от 02.03.2020;
- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №1134544 отказался от правовой охраны данного знака на территории Российской Федерации, о чем имеется соответствующая запись в международном реестре от 17.02.2020;
- правообладатель противопоставленных знаков по международным регистрациям №№1344080, 1342441, 1269986, 1269156, 684981 предоставил письмо-согласие, в котором дает свое согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации обозначению «




» по международной регистрации № 1447929 на имя United Grinding Group AG, Германия и его использование на территории Российской Федерации в отношении товаров 07, 09 и услуг 37, 38, 41, 42 классов МКТУ.

- таким образом, указанные противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 1133184, 1134544, 1344080, 1342441, 1269986, 1269156, 684981 не являются более препятствием для регистрации заявленного обозначения.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.03.2020 и предоставить правовую охрану на территории



Российской Федерации знаку «» по международной регистрации №1447929 в отношении всех заявленных товаров и услуг 07, 09, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.05.2018) конвенционного приоритета международной регистрации №1447929 правовая база для оценки охраноспособности знака на территории Российской Федерации 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 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:


- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

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 №1447929 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из

графического элемента в виде стилизованной дуги и из словесного элемента «JUNG», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.


Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1447929 в отношении всех заявленных товаров и услуг 07, 09, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков по международным регистрациям №№ 1133184, 1134544, 1344080, 1342441, 1269986, 1269156, 684981.

Противопоставленный знак  «United Grinding Technologies» [1] по международной регистрации №1134544 с конвенционным приоритетом от 09.09.2011 является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованной дуги и из словесных элементов «United Grinding Technologies», «KÖRBER SCHLEIFRING», выполненных оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 07, 09, 37, 41, 42 классов МКТУ.


Противопоставленный знак  [2] по международной регистрации №1133184 с конвенционным приоритетом от 05.03.2012 является изобразительным, состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованной дуги. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 07, 09, 37, 41, 42 классов МКТУ.


Противопоставленный знак  [3] по международной регистрации №1344080 с конвенционным приоритетом от 28.11.2016

является словесным, состоящим из оригинально выполненного словесного элемента «JUNG» буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 11, 37 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «» [4] по международной регистрации №1342441 с конвенционным приоритетом от 28.11.2016 является словесным, состоящим из оригинально выполненного словесного элемента «JUNG» буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 11, 37 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «Jung» [5] по международной регистрации №1269986 с конвенционным приоритетом от 10.11.2014 является словесным, состоящим из словесного элемента выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 11, 37 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «» [6] по международной регистрации №1269156 с конвенционным приоритетом от 11.11.2014 является словесным, состоящим из оригинально выполненного словесного элемента «JUNG» буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 11, 37 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «» [7] по международной регистрации №684981 с приоритетом от 28.08.1997 является словесным, состоящим из оригинально выполненного словесного элемента «JUNG» буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 37, 42 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки [3-7] принадлежат одному правообладателю - ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG, Германия.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.



К указанным обстоятельствам относится то, что правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации № 1133184 [2] на настоящий момент является United Grinding Group AG, Германия (то есть заявитель по возражению на решение об отказе в предоставлении охраны на территории Российской Федерации по международной заявке № 1447908) вследствие произошедшей уступки вышеуказанного знака по международной регистрации (соответствующие записи внесены в международный реестр 02.03.2020).

Также к указанным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации № 1134544 [1] отказался от правовой охраны данного знака на территории Российской Федерации, о чем имеется запись в международном реестре от 17.02.2020.

Кроме того, заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленных знаков [3-7] для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1447929 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг 07, 09, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленный знак по международной регистрации №1447929 и противопоставленные знаки [3-7] не тождественны, при этом противопоставленные знаки [3-7] не являются коллективными знаками, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, наличие вышеуказанных обстоятельств относительно противопоставленных знаков [1, 2] и принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 26.03.2020 в отношении товаров и услуг 07, 09, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1447929 в отношении указанных товаров и услуг в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.07.2020, отменить решение Роспатента от 26.03.2020, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1447929 в отношении всех товаров 07, 09, услуг 37, услуг 38 «provision of access to platforms on the Internet as well as on the mobile Internet; provision of access to data via the Internet; provision of on-line**

**access to databases; provision of access to information on the Internet; transmission of computerized data; computer communication services for information transmission; transmission of data via computer networks; transmission of data via the Internet; digital transmission of data; wireless transfer of data via the Internet; transfer of information and data via on-line services and the Internet; interactive communication services; communications by computer terminals; communication services via computer networks; communications over the Internet; transmission of data, messages and information; provision of user access to computer programs in data networks; provision of access to databases; providing access to electronic communication networks, to the Internet and to extranets» и услуг 41, 42 классов МКТУ.**