

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), рассмотрела возражение, поступившее 11.09.2020, поданное компанией EWM AG, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14.05.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1449677, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1449677, произведенной Международным Бюро ВОИС 22.11.2018 на имя заявителя, испрашивается в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1449677 представляет собой словесное обозначение «Maxsolution», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 14.05.2020 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1449677.

Основанием для принятия этого решения явился предварительный отказ, мотивированный несоответствием знака по международной регистрации №1449677 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1449677 послужило его сходство до степени смешения со знаком «MAXOLUTION» по международной регистрации №945558, которому была ранее предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными услугам 35, 42 классов МКТУ международной регистрации №1449677.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.09.2020, указано, что правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №945558 предоставил заявителю письменное безотзывное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1449677 в отношении всех заявленных услуг 35, 42 классов МКТУ.

В рассматриваемом случае «старшая» международная регистрация № 945558 является сходной до степени смешения с международной регистрацией № 1449677, но не тождественной. Противопоставленный международный знак не является общеизвестным или коллективным знаком, он не обладает широкой известностью для российского потребителя, и нет никаких иных обстоятельств, в связи с которыми могла бы возникнуть вероятность введения потребителя в заблуждение. Следовательно, опасность смешения и введения в заблуждение отсутствует.

На основании изложенного заявитель просит предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1449677 в отношении заявленных услуг 35, 42 классов МКТУ.

К возражению приложен оригинал письма – согласия правообладателя противопоставленного знака.

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

С учетом даты (22.11.2018) международной регистрации №1449677 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 №1449677, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «Maxsolution», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении услуг:

35 - Professional business and business organisational consultancy in relation to logistics and manufacturing processes in the welding technology sector; business consultancy / Профессиональное деловое и организационное консультирование в области логистики и производственных процессов в секторе сварочных технологий; бизнес-консультирование.

42 - Technological consultancy in the welding technology sector/ Технологическое консультирование в секторе сварочных технологий.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №945558 представляет собой словесное обозначение «MAXOLUTION», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ «Engineering services; construction planning services; development services of new products; consulting in the field of mechanical engineering; consulting services in the field of industrial drive technology; planning and design services of industrial facilities; consulting in the connection with the selection and layout of drive components; application development; start-up support; supervision of industrial plants; supervision of assembly»/Инжиниринговые услуги; услуги по планированию строительства; услуги по разработке новых изделий; консультации в области машиностроения; консультационные услуги в области технологии промышленного привода; услуги по планированию и проектированию промышленных объектов; консультации в связи с подбором и компоновкой компонентов привода; разработка приложений; пусконаладочное сопровождение; надзор за промышленными установками; надзор за монтажом.

Сходство знаков установлено на основании фонетического и визуального сходства словесных элементов «MAXSOLUTION» - «MAXOLUTION», обусловленного наличием совпадающих букв и звуков, расположенных в одинаковой последовательности, также однородности услуг, относящихся к услугам в области технологии, проектированию и консультированию промышленных объектов, а также сопутствующих им услуг в области организации производственных процессов.

При этом экспертиза учитывала высокую степень сходства сравниваемых обозначений, что обуславливает увеличение диапазона услуг, признанных однородными.

Вместе с тем, заявитель получил от правообладателя противопоставленного знака письменное безотзывное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1449677 на имя заявителя в отношении заявленных услуг 35, 42 классов МКТУ и его использование.

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, благодаря присутствию в заявленном обозначении дополнительной буквы «S», в связи с чем, предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1449677 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 №1449677.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.09.2020, отменить решение Роспатента от 14.05.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1449677.