

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.09.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное компанией Dynabrade, Inc., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Роспатента от 11.05.2021 по международной регистрации №1523608, при этом установлено следующее.



Регистрация знака  с конвенционным приоритетом от 11.04.2019 произведена Международным Бюро ВОИС 11.10.2019 за №1523608 на имя заявителя в отношении товаров 07 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 11.05.2021 принято решение, согласно которому знаку по международной регистрации №1523608 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку указанный знак сходен до



степени смещения со знаком по международной регистрации №844525 с конвенционным приоритетом от 29.04.2004 – (2), правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена на имя DC-AFAM, Бельгия, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

Словесные элементы «NITRO» и «SERIES» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 01.09.2021 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- при анализе сравниваемых знаков (1) и (2) следует рассматривать их в целом, без деления на отдельные элементы;

- сравниваемые знаки не являются сходными семантически, поскольку в рассматриваемом знаке доминирующее положение занимает элемент «DYNABRADE», а также элементы «D», «SERIES», которые отсутствуют в противопоставленном знаке (2);

- различие по фонетическому признаку сходства обусловлено тем, что сравниваемые знаки (1) и (2) имеют разную фонетическую длину, поскольку включают разное количество слов;

- различие по визуальному признаку сходства обусловлено тем, что сравниваемые знаки (1) и (2) производят разное общезрительное впечатление, так как их словесные элементы выполнены разными шрифтовыми единицами, заглавными (в рассматриваемом знаке) и строчными (в противопоставленном знаке) буквами;

- заявитель не оспаривает довод экспертизы относительно неохраноспособности элементов «NITRO» и «SERIES»;

- кроме того, заявитель обращает внимание, что компания Dynabrade, Inc., созданная в 1969 году, специализируется на производстве пневматических шлифовальных машин. Продукция компании представлена в 125 странах. В то же время правообладатель противопоставленного знака (2) компания DC-AFAM, основанная в 1978 году, осуществляет разработку и производство ведомых звезд для цепных

приводов. Указанное свидетельствует об отсутствии смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.05.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1523608 в отношении всех заявленных товаров с указанием словесных элементов «NITRO» и «SERIES» в качестве неохраняемых.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Сведения о заявителе (брошюра-каталог);
2. Сведения о правообладателе противопоставленного знака (распечатки из сети Интернет).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.04.2019) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1523608 правовая база для оценки его охраноспособности 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 государственная 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, место и 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 пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

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.

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 заявленном 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.

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 №1523608 – (1) представляет собой



комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, включающего словесный элемент «NITRO» и букву «D», выполненные в оригинальной графике, словесные элементы «SERIES» и «DYNABRADE», выполненные стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны знаку (1) на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующих товаров 07 класса МКТУ *«Portable and bench mounted powered abrasive belt tools; stationary powered abrasive belt machines; portable powered die grinders; portable powered disc sanders; wet sanders; random orbital sanders and sander-polishers; portable powered abrasive and polishing wheel and brush tools; coil polishing machines; portable powered drills; portable powered reciprocating and rotary filing tools; bench mounts for powered tools; parts for powered abrasive belt tools, namely, contact arms, contact wheels, platen pads, guide wheels and pneumatic wheels for mounting abrasive belts; guards for abrasive wheels (Terms too vague in the opinion of the International Bureau – Rule 13 (2) (b) of the Common Regulations); shrouds for portable powered sanders; abrasive and polishing disc mounting pads (Terms too vague in the opinion of the International Bureau – Rule 13 (2)*

(b) of the Common Regulations); drill chucks and collets; drill bits for portable tools; portable vacuum dust collector for powered grinding and sanding tools; arbors (Terms too vague in the opinion of the International Bureau – Rule 13 (2) (b) of the Common Regulations), mandrels, threaded adapters, saw blades for portable powered tools, air line filters, regulators and lubricators for use with portable powered tools; rotary and random orbital sanding heads; bench mounted edge sanding machines; portable powered wheel grinders and polishing tools; portable powered buffing tools; replacement parts for pneumatic motors of portable powered tools; portable, powered sanding tools for contoured surfaces; portable and floor mounted powered descaling tools; and portable, pneumatic cut-off wheel tools / Переносные и стационарные приводные инструменты с абразивными лентами; станки с абразивной лентой со стационарным приводом; переносные механические шлифовальные машины; портативные дисковые шлифовальные машины с приводом; мокрые шлифовальные машины; эксцентриковые шлифовальные и шлифовально-полировальные станки; переносной приводной абразивный и полировальный круг и щеточные инструменты; рулонные полировальные машины; переносные электрические дрели; переносные приводные поршневые и роторные пилы; стендовые крепления для электроинструментов; детали для приводных инструментов с абразивными лентами, а именно контактные рычаги, контактные колеса, опорные тарелки, направляющие колеса и пневматические колеса для крепления абразивных лент; ограждения для абразивных кругов (по мнению Международного бюро, термины слишком расплывчаты - Правило 13 (2) (b) Общей инструкции); кожухи для портативных шлифовальных машин; опорные колодки для абразивных и полировальных дисков (по мнению Международного бюро, термины слишком расплывчаты - Правило 13 (2) (b) Общей инструкции); сверлильные патроны и цанги; сверла для переносного инструмента; переносной вакуумный пылеуловитель для механизированного шлифовального и шлифовального инструмента; оправки (термины слишком расплывчаты по мнению Международного бюро - Правило 13 (2) (b) Общего регламента), оправки, резьбовые переходники, пыльные полотна для переносных механических инструментов, фильтры для воздухопроводов, регуляторы и лубрикаторы для использования с переносными электроинструментами; вращающиеся и орбитальные

шлифовальные головки; настольные кромкошлифовальные станки; переносные приводные шлифовальные машины и полировальные инструменты; переносные электрические полировальные инструменты; запасные части к пневмодвигателям переносных электроинструментов; переносные шлифовальные инструменты с электроприводом для обработки фасонных поверхностей; переносные и устанавливаемые на полу электроинструменты для удаления накипи; и переносные пневматические отрезные круги».

В рассматриваемом знаке (1) словесные элементы «NITRO», «DYNABRADE» и «SERIES», исходя из особенностей графического исполнения: слова выполнены буквами разного размера и толщины, разными шрифтовыми единицами, а также расположены на разных уровнях, а именно словесные элементы «NITRO» и «SERIES» расположены один под другим, словесный элемент «DYNABRADE» - в правой части знака, в связи с чем воспринимаются как три самостоятельных элемента. Кроме того, сочетание указанных выше слов не образуют устойчивого словосочетания.

С учетом изложенного, правомерным является выделение словесных элементов и проведение анализа отдельно по каждому из них.

Согласно доводам экспертизы, входящие в состав рассматриваемого знака словесные элементы «NITRO» и «SERIES» являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации значение указанных выше слов следующее:

- nitro – 1. В сложных словах имеет значение азот (азотный); 2. Динамит (взрывчатка); 3. Нитроглицерин, см. словари на сайтах <https://academic.ru/>; <https://en.kartaslov.ru/>;

- series – серия, ряд, последовательность, см. словари на сайте <https://academic.ru/>.

С учетом семантики словесный элемент «NITRO» применительно к заявленным товарам 07 класса МКТУ, которые представляют собой машины и станки, не может

восприниматься без домысливаний, как прямо указывающее на какие-либо характеристики заявленных товаров.

Таким образом, довод экспертизы относительно признания словесного элемента «NITRO» неохраняемым элементом - не доказан.

С учетом вышеизложенного словесный элемент «NITRO» не может быть признан характеризующим заявленные товары и, как следствие, противоречащим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается словесного элемента «SERIES», то указанный элемент не обладает различительной способностью, поскольку используется многими производителями, как указание на определенную линейку выпускаемых товаров, в связи с чем является неохраняемым элементом на пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

В качестве сходного до степени смещения с рассматриваемым знаком экспертизой



был указан знак по международной регистрации №844525 – (2).

Правовая охрана противопоставленному знаку (2) на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении следующих товаров 07 класса МКТУ *«Machines et machines-outils; moteurs (sauf pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission à l'exception de ceux pour véhicules terrestres; chaînes et roues à chaîne destinées à des applications mécaniques en tout genre; chaînes et roues à chaîne destinées à des applications industrielles (machines et/ou parties de moteurs) / Машины и станки; двигатели (кроме наземных транспортных средств); муфты и детали трансмиссии, кроме наземных транспортных средств; цепи и звездочки для всех видов механического применения; цепи и звездочки для промышленного применения (детали машин и / или двигателей)».*

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Рассматриваемый и противопоставленный знаки содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный и сходный визуально словесный элемент

«NITRO», что свидетельствует о вхождении одного обозначения в другое и о сходстве сравниваемых знаков.

Наличие трех горизонтальных полос, расположенных на фоне словесного элемента «NITRO» в знаках (1) и (2), обуславливает общие мотивы восприятия сравниваемых обозначений и усиливает их.

Таким образом, включение в рассматриваемый знак в качестве самостоятельного элемента, обладающего индивидуализирующей способностью, словесного элемента «NITRO», сходного с противопоставленным знаком (2), обуславливает вывод сходстве сравниваемых знаков.

Анализ однородности сопоставляемых товаров 07 класса МКТУ показал следующее.

Сопоставляемые товары однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров (машины, станки и части, детали к ним), имеют одно назначение, один рынок сбыта, что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти товары могут производиться одним лицом.

Заявителем в возражении однородность товаров не оспаривается.

Довод заявителя относительно того, что деятельность заявителя и правообладателя противопоставленного знака (2) связана с производством разных товаров, не может повлиять на выводы коллегии, поскольку оценке подлежат товары, в отношении которых испрашивается и предоставлена правовая охрана знакам (1) и (2) на территории Российской Федерации.

Коллегия также отмечает, что из представленных материалов, иллюстрирующих деятельность заявителя, не представляется возможным оценить известность продукции производимой компании Dynabrade, Inc. под заявленным обозначением.

Таким образом, знак по международной регистрации №1523608 является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации № 844525 в отношении товаров 07 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.09.2021, оставить в силе решение Роспатента от 11.05.2021.