

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 23.06.2016 возражение, поданное по поручению компании BLOCK Technical AG, Швейцария (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 №1135952.

Международная регистрация №1135952 знака «**BLOCK**» произведена Международным Бюро ВОИС 28.05.2012 на имя заявителя (BLOCK Technical AG, Fadenbrücke 10 CH-6374 Buochs (CH)) с последующим расширением действия знака на территорию Российской Федерации от 22.01.2014 в отношении товаров и услуг 06, 17, 19, 20, 36, 37, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Роспатентом 25.02.2016 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1135952 в отношении товаров и услуг 17, 37, 42 классов МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранние приоритеты и зарегистрированные на имя иных лиц в отношении однородных товаров и услуг:



- с товарным знаком «**Б Л О К**» (свидетельство №190712 [1] с приоритетом от 24.12.1998), зарегистрированным в отношении однородных услуг 37, 42 классов МКТУ на имя ООО «Блок Трейдинг», 111524, Москва, Перовская ул., д. 1, стр. 8;

- со знаками «**BLOCK**» (международная регистрация №1195458 [2] с конвенционным приоритетом от 04.11.2013), «**BLOCK**» (международная регистрация №1002905 [3] с конвенционным приоритетом от 19.11.2008), правовая охрана которым в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ на территории Российской Федерации предоставлена на имя BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH Max-Planck-Straße 36-46 27283 Verden (DE);



- со знаком  (международная регистрация №1179528 [4] с конвенционным приоритетом от 08.03.2013), правовая охрана которому в отношении товаров 17 класса МКТУ на территории Российской Федерации предоставлена на имя Frans Nooren Afdichtingssystemen B.V. Gasselterstraat 20 NL-9503 JB STADSKANAAL (NL).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель подал просьбу в Международное бюро ВОИС о сокращении перечня услуг 37 и 42 классов МКТУ до следующих: 37 класс МКТУ – установка систем при строительстве стерильных, санитарных и защищенных от пыли рабочих станций и/или зданий, сборка функциональных блоков в контейнерах (installation of systems during the construction of sterile, sanitary and dust-free work stations and/or buildings, assembling operating units in containers); 42 класс МКТУ – услуги проектирования при строительстве, а именно проектные работы для чистовых помещений, функциональных блоков в контейнерах и изоляторов (designers' services in constructions, namely design works for cleanrooms, container operation units and isolators);

- указанные изменения в перечень регистрации №1135952 были внесены Международным бюро ВОИС 19.04.2016;

- правообладатель противопоставленных сходных знаков по международным регистрациям №1002905 и №1195458 не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1135952 в отношении ограниченного перечня услуг 37 и 42 классов МКТУ: 37 класс МКТУ – строительство промышленных и гражданских сооружений, установка электрических систем, ремонт и обслуживание электрического оборудования, установка систем при строительстве стерильных, санитарных и защищенных от пыли рабочих станций и/или зданий, сборка функциональных блоков в контейнерах, установка электрических систем, строительство зданий, работы газо-слесарно-технические и водопроводные, осмотр электрического оборудования (construction of industrial and civil works, installing electrical systems, repair and maintenance of electrical equipment, installation of systems during the construction of sterile, sanitary and dust-free work stations and/or buildings, assembling operating units in containers, installing electric systems, construction of buildings, plumbing, overhauling electrical equipment); 42 класс МКТУ – услуги проектирования при строительстве, инженерные услуги (услуги по подготовке заключений эксперта (designers' services in constructions, engineers' services (experts' reports))).

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1135952 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в регистрации, в том числе товаров и услуг 17, 37, 42 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных знаков по международным регистрациям №1002905 и №1195458, а также сведения об ограничении перечня услуг 37 и 42 классов МКТУ знака по международной регистрации №1135952.

Необходимо отметить, что на дату проведения коллегии по рассмотрению поступившего возражения поступило ходатайство представителя заявителя с просьбой о переносе даты рассмотрения возражения, поскольку на дату заседания коллегии представитель будет находиться за пределами Российской Федерации.

В этой связи следует указать, что коллегия сочла перенос сроков рассмотрения возражения нецелесообразным. При принятии решения об отказе в удовлетворении ходатайства коллегия руководствовалась положениями пункта 4.3 Правил ППС, согласно которым неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

На дату заседания коллегия имела в своем распоряжении мотивированное возражение и приложенные к нему документы, обосновывающие позицию, лица, подавшего возражение. Возражение было всесторонне рассмотрено членами коллегии, при этом каких-либо пояснений по тексту возражения и по представленным материалам со стороны лица, подавшего возражения, в ходе заседания не потребовалось.

Таким образом, поступившее возражение было рассмотрено в отсутствие представителя лица, подавшего возражение.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (22.01.2014) территориального расширения на Российскую Федерацию знака по международной регистрации №1135952 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак  по международной регистрации №1135952 с датой приоритета от 22.01.2014 является словесным, выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака по международной регистрации №1135952 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров и услуг 06, 17, 19, 20, 36 классов МКТУ, а также в отношении ограниченного перечня услуг 37, 42 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1135952 в

отношении товаров и услуг 17, 37, 42 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельству №190712 [1], международным регистрациям №1195458 [2], №1002905 [3], №1179528 [4], принадлежащих иным лицам.



Противопоставленный товарный знак «**Б Л О К**» по свидетельству №190712 [1] с приоритетом от 24.12.1998 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «БЛОК», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде комбинации геометрических фигур. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для услуг 37, 42 классов МКТУ;

Противопоставленный знак «**BLOCK** 

» по международной регистрации №1195458 [2] с конвенционным приоритетом от 04.11.2013 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «BLOCK», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита оранжевого цвета, и изобразительный элемент в виде комбинации геометрических фигур в синем, белом и оранжевом цветовом сочетании. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, для услуг 37 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «**BLOCK**» по международной регистрации №1002905 [3] с конвенционным приоритетом от 19.11.2008 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, для услуг 37 класса МКТУ.



Противопоставленный знак  по международной регистрации №1179528 [4] с конвенционным приоритетом от 08.03.2013 является комбинированным, включает в свой состав расположенный на фоне квадрата бирюзового цвета словесный элемент «BLOCKR», выполненный оригинальным шрифтом буквами

латинского алфавита, и изобразительный элемент, представляющий собой изображение ладони, заключенной в геометрическую фигуру с восемью углами. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, для товаров 17 класса МКТУ.

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

К указанным обстоятельствам относится ограничение перечня услуг 37, 42 классов МКТУ следующим образом:

37 класс МКТУ – installation of systems during the construction of sterile, sanitary and dust-free work stations and/or buildings, assembling operating units in containers / установка систем при строительстве стерильных, санитарных и защищенных от пыли рабочих станций и/или зданий, сборка функциональных блоков в контейнерах;

42 класс МКТУ – designers' services in constructions, namely design works for cleanrooms, container operation units and isolators / услуги проектирования при строительстве, а именно проектные работы для чистовых помещений, функциональных блоков в контейнерах и изоляторов.

Кроме того, правообладателем противопоставленных знаков по международным регистрациям №1195458 [2], №1002905 [3] представлено письмо-согласие в отношении услуг 37 класса МКТУ «construction of industrial and civil works, installing electrical systems, repair and maintenance of electrical equipment, installation of systems during the construction of sterile, sanitary and dust-free work stations and/or buildings, assembling operating units in containers, installing electric systems, construction of buildings, plumbing, overhauling electrical equipment» / «строительство промышленных и гражданских сооружений, установка электрических систем, ремонт и обслуживание электрического оборудования, установка систем при строительстве стерильных, санитарных и защищенных от пыли рабочих станций и/или зданий, сборка функциональных блоков в контейнерах, установка электрических систем, строительство зданий, работы газо-слесарно-технические и водопроводные, осмотр электрического оборудования» и

42 класса МКТУ «designers' services in constructions, engineers' services (experts' reports)» / «услуги проектирования при строительстве, инженерные услуги (услуги по подготовке заключений эксперта)».

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 противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателя, у коллегии имеются основания для снятия противопоставлений знаков по международным регистрациям №1195458 [2], №1002905 [3]. Вместе с тем при принятии письма-согласия коллегия руководствовалась скорректированным заявителем перечнем услуг 37, 42 классов МКТУ, официально опубликованным Международным бюро ВОИС.

Что касается товарного знака по свидетельству №190712 [1] и знака по международной регистрации №1179528 [4], то в рассматриваемом возражении каких-либо доводов относительно этих противопоставлений не содержится.

Вместе с тем сопоставительный анализ знака **BLOCK** по международной регистрации №1135952 и противопоставленного товарного знака



по свидетельству №190712 [1] показал, что сравниваемые обозначения характеризуются тождеством звучания и одинаковым смысловым значением. Так, слово «block» в английском языке имеет такое же значение, что и слово «блок» в русском языке, а именно «блок (механика) простой механизм» (см. <http://dic.academic.ru>; <http://www.lingvo-online.ru>). Кроме того, согласно словарю иностранных слов (см. <http://dic.academic.ru>) слово «блок» позиционируется как произошедшее от английского слова «block» в значении «блокировочный» или «относящийся к блокировке». Следовательно, наличие в сравниваемых обозначениях фонетически и семантически тождественного элемента обуславливает вывод об ассоциировании сравниваемых обозначений друг с другом.

В части анализа перечня услуг 37, 42 классов МКТУ сравниваемых обозначений необходимо указать следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован, в частности, для таких услуг 37 класса МКТУ как «строительство» и услуг 42 класса МКТУ «проектно-конструкторские разработки; разработка строительных проектов; экспертиза инженерно-техническая». Перечень услуг рассматриваемого знака по международной регистрации №1135952 ограничен такими услугами 37 класса МКТУ как «установка систем при строительстве стерильных, санитарных и защищенных от пыли рабочих станций и/или зданий, сборка функциональных блоков в контейнерах» и услуг 42 класса МКТУ «услуги проектирования при строительстве, а именно проектные работы для чистовых помещений, функциональных блоков в контейнерах и изоляторов».

Принимая во внимание то обстоятельство, что заявитель ограничил перечень услуг 37 класса МКТУ услугами, которые представляют собой установку оборудования, можно сделать вывод о том, что эти услуги не являются однородными услугам в области строительства противопоставленного знака. Однако услуги 42 класса МКТУ знака по международной регистрации №1135952 и противопоставленного товарного знака [1] относятся к одной области деятельности, что обуславливает вывод об их однородности.

Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству №№190712 [1] препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1135952 в отношении услуг 42 класса МКТУ в соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь сопоставительный анализ знака  по международной регистрации №1135952 и противопоставленного знака  по международной регистрации №1179528 [4] показал, что сравниваемые обозначения имеют ряд отличий друг от друга, позволяющих сделать вывод об отсутствии их ассоциирования друг с другом в гражданском обороте.

Так, в силу отсутствия смыслового значения у слова «blockr» сравниваемые словесные элементы «block» и «blockr» одинаковых смысловых ассоциаций не

вызывают. Также словесные элементы «block» и «blockr» имеют фонетические отличия, обусловленные наличием в слове «blockr» буквы «г» (звука «р»). Разное восприятие сравниваемых обозначений усиливается в виду того, что они производят разное общее зрительное впечатление.

Из всего вышесказанного следует, что сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, товары 17 класса МКТУ, маркированные ими, не будут смешиваться в гражданском обороте.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности коллегия не усматривает оснований для отказа в удовлетворении возражения по международной регистрации №1135952 в отношении товаров 17 класса МКТУ и услуг 37 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.06.2016, отменить решение Роспатента от 25.02.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1135952 в отношении товаров и услуг 06, 17, 19, 20, 36 классов МКТУ, а также услуг 37 класса МКТУ «installation de systèmes lors de la construction de bâtiments et/ou de postes de travail sans poussière, hygiéniques et stériles, montage des unités d'opération en containers».