

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, рассмотрела поступившее 09.06.2016 возражение, поданное Schunk GmbH & Co. KG Spann-und Greiftechnik, Allemagne (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 №1189747, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1189747 с конвенционным приоритетом от 18.10.2012 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 15.04.2013 на имя заявителя в отношении товаров 07, 08, 09 и услуг 35-37, 40-42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. На территории Российской Федерации указанная международная регистрация распространяется только на товары 07-09 и услуги 37, 42 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1189747 представляет собой словесное обозначение «**Schunk**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 24.08.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку, поскольку знак по международной регистрации №1189747 не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в предварительном отказе экспертизы тем, что знак «**Schunk**» по международной регистрации №1189747 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с товарным знаком «**SCHENK**» по

свидетельству № 47099 [1], зарегистрированным в отношении однородных товаров 07, 09 классов МКТУ, а также знаками «SCHENCK» по международной регистрации №747799 [2] в отношении однородных товаров 07-09 и услуг 42



классов МКТУ, **SCHENCK** по международной регистрации №432955 [3] в отношении однородных товаров 07, 09 классов МКТУ, «SCHUNK» по международной регистрации №705059 [4] в отношении однородных товаров 07, 08 классов МКТУ, «SCHUCK» по международной регистрации №1078334 [5] в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ,  **SCHENCK** по международной регистрации №1012326 [6] в отношении однородных товаров 07, 09



и услуг 37, 42 классов МКТУ, по международной регистрации №1002091 [7] в отношении однородных товаров 07 и 09 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.06.2016, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1189747 в отношении всех заявленных товаров 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ, а также следующих товаров 07 класса МКТУ: «machines pour usinage de pièces et pour les technologies d'automatisation, de serrage et de préhension ainsi que parties des machines précitées; dispositifs de serrage de machines pour pièces et outils, en particulier dispositifs de serrage à commande électrique, magnétique, pneumatique, hydraulique et à ressort, fonctionnant avec une pression négative, ainsi que leurs parties; mandrins à mors, mandrins d'expansion à mors, blocs de serrage, étaux de serrage, lunettes, étaux, cylindres de serrage, pinces de serrage, outils de serrage, dispositifs de serrage point zéro, plaques de serrage et tables de serrage, pierres funéraires, les produits précités étant des parties de machines; dispositifs de préhension de machines pour pièces et outils, en particulier dispositifs de serrage à commande électrique, magnétique, pneumatique, hydraulique et à

ressort, fonctionnant avec une pression négative, ainsi que leurs parties; préhenseurs parallèles, préhenseurs centriques, préhenseurs angulaires, préhenseurs radiaux, les produits précités étant des parties de machines; mâchoires de serrage et de préhension, en particulier mâchoires supérieures, mâchoires de pendules, mâchoires de pinces pour dispositifs de serrage et dispositifs de préhension de machines, les produits précités étant des parties de machines; dispositifs de changement de mâchoires de machines pour dispositifs de serrage et de préhension; dispositifs de levage et porte-outils de machines pour pièces et outils, en particulier dispositifs de levage et porte-outils à commande électrique, magnétique, pneumatique, hydraulique et à ressort, fonctionnant avec une pression négative, ainsi que leurs parties; dispositifs de manipulation de machines pour pièces et outils ainsi que leurs parties; robots (machines), en particulier à usage industriel, robots de service, robots avec supports articulés pour la manipulation de pièces et d'outils ainsi que leurs parties; machines pour technologie du vide, en particulier dispositifs d'aspiration ainsi que leurs parties; machines coulissantes à commande électrique, pneumatique, hydraulique et à ressort, machines pivotantes, machines de levage, machines élévatrices, machines tournantes fonctionnant à pression négative ainsi que dispositifs composés de ces machines ainsi que leurs parties; actionneurs électromoteurs, pneumatiques et hydrauliques pour dispositifs de serrage, de préhension, de levage, de manipulation, coulissant, pivotant, dispositifs de levage, élévateurs et tournants ainsi que leurs parties; actionneurs linéaires et modules linéaires composés de ces derniers; inclineurs de machines; guides de machines à passage tournant; dispositifs d'équilibrage de machines; mandrins (parties de machines); embrayages modulaires pour machines; changeurs d'outils de machines et systèmes de retenue d'outils composés de ces derniers; machines d'usinage au laser, machines de soudage au laser ainsi que leurs parties; parties et accessoires des produits précités, pour autant qu'ils soient compris dans la classe 7.».

Возражение мотивировано следующими доводами:

- знак [4] охраняется в отношении товаров 07 и 08 классов МКТУ и принадлежит заявителю, в связи с чем не может быть противопоставлен;
- поскольку в окончательном решении экспертизы от 24.08.2015 знаку по международной регистрации №1189747 была предоставлена правовая охрана на

территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 08 и части товаров 07 классов МКТУ, видимо экспертиза противопоставление этого знака сняла;

- заявитель не возражает против исключения товаров 07 класса МКТУ *«soupapes en tant que parties de machines, en particulier soupapes de pression, soupapes de maintien de pression, soupapes de contrôle; blocs de soupapes en tant que parties de machines»*, которые являются однородными товарам 07 класса МКТУ, указанным в противопоставленном знаке [5], поскольку заявитель потерял к этим товарам интерес;

- противопоставленные знаки [1-3, 6] со словесным элементом «**SCHENCK**» не являются сходными в целом с заявленным обозначением, с чем согласен их владелец, который предоставил заявителю письмо-согласие;

- противопоставленный знак [7] имеет ряд отличий от знака по международной регистрации №1189747, кроме того, владелец знака [7] предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию и использование знака на территории России в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными частично.

С учетом даты (18.10.2012) конвенционного приоритета международной регистрации №1189747 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом 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 №1189747 представляет собой словесный элемент «**Schunk**», выполненный стандартным шрифтом.

Согласно возражению предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1189747 испрашивается для всех товаров 09 и услуг 37, 42, а также вышеуказанной части товаров 07 классов МКТУ.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному обозначению в отношении части товаров 07 и всех товаров 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-7], зарегистрированных на имя иных лиц в отношении однородных товаров и услуг и имеющих более ранний приоритет. При этом для части товаров 07 и всех товаров 08 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации №1189747, решением Роспатента от 24.08.2015 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

Товары 07 класса МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации, а именно: «*soupapes en tant que parties de machines, en particulier soupapes de pression, soupapes de maintien de pression, soupapes de contrôle; blocs de soupapes en tant que parties de machines*»

(клапаны, являющиеся частями машин, особенно клапаны давления, поддержания давления клапанов, регулирующие клапаны, блоки клапанов как части машин) являются однородными части товаров 07 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака [5], а именно товарам «клапаны, дроссельные клапаны, регулирующие клапаны, предохранительные клапаны», поскольку они либо совпадают по виду, либо относятся к одной родовой группе, могут иметь одинаковые назначение и условия реализации, а также один круг потребителей.

Сравнительный анализ знака «**Schunk**» и противопоставленного знака «**SCHUCK**» [5] на тождество и сходство показал, что они являются сходными фонетически и графически, что обусловлено одинаковым составом гласных и близостью состава согласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу, одинаковой длиной и использованием букв одного алфавита, стандартного шрифта. Указанное свидетельствует об их сходстве до степени смешения в отношении вышеуказанных товаров 07 класса МКТУ, что заявителем не оспаривается

Что касается противопоставленного знака [4], то, как справедливо указано заявителем, этот знак не может являться препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1189747, поскольку принадлежит заявителю.

Знаки [1-3, 6, 7], противопоставленные экспертизой в отношении части однородных товаров 07 и всех товаров и услуг 09, 37, 42 классов МКТУ, также не являются более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1189747, поскольку их правообладатели предоставили заявителю письма, которыми выражено согласие на регистрацию и использование в Российской Федерации знака «**Schunk**» по международной регистрации №1189747 в отношении вышеуказанных товаров/услуг, что подтверждается приложенными к возражению оригиналами писем-согласий.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1189747 в отношении части товаров 07, всех товаров/услуг 09, 37, 42 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.06.2016, отменить решение Роспатента от 24.08.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1189747 в отношении всех товаров 08, 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ, а также всех товаров 07 класса МКТУ, за исключением следующих: «soupapes en tant que parties de machines, en particulier soupapes de pression, soupapes de maintien de pression, soupapes de contrôle; blocs de soupapes en tant que parties de machines».