

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 24.06.2016 возражение компании Selectron Systems AG, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1207467 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация №1207467 знака «**SAFETYCOM**» с конвенционным приоритетом от 11.10.2013 произведена Международным Бюро ВОИС 04.04.2014 на имя заявителя - Selectron Systems AG, Bernstrasse 70 CH-3250 Lyss (CH), в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Роспатентом было принято решение от 26.02.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1207467, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, указано, что рассматриваемый знак сходен до степени

смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ со знаком  по международной регистрации №1032622 с приоритетом от 10.11.2009, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя

другого лица (компании Baumüller Nürnberg GmbH Ostendstrasse 80 90482 Nürnberg (DE)) и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.06.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.02.2016.

Доводы поступившего возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки по международным регистрациям №1207467 и №1032622 отличающиеся друг от друга графически и фонетически, предназначены для маркировки товаров производственно-технического назначения, в отношении которых вероятность смешения сопоставляемых обозначений невысока в силу ограниченного круга потребителей, являющихся специалистами в конкретной области деятельности;

- правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации №1032622 было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1207467 на имя заявителя в отношении ограниченного перечня товаров 09 класса МКТУ - «electronic instruments such as time-delay relays, synchronizers, flashing relays, monitoring relays and conducting relays, electronic controls and networks for the machinery industry and production automation; electronic and technical driving controls for railway vehicles with communication networks such as CAN (Controller Area Network) or Ethernet, data media for use in industry and for automation; inductive proximity, capacitive and photoelectric detectors; electronic components for sequential phase control; electric lines, junction boxes for electric lines; software with computerized solutions for remote maintenance of electronic controls; scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic recording media, calculating machines, data processing equipment and computers; communication software; all aforementioned goods in this class exclusively for

railway vehicles» (далее – ограниченный перечень товаров), что подтверждается соответствующим письмом от 27.05.2016;

- на основании поданного компанией Selectron Systems AG заявления в Международное бюро ВОИС заявленный перечень товаров 09 класса МКТУ был ограничен товарами, в отношении которых получено вышеуказанное письменное согласие.

В силу вышеизложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1207467 в отношении данного ограниченного перечня товаров.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.08.2016, заявителем был представлен оригинал вышеупомянутого письменного согласия.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (11.10.2013) правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого знака на территории Российской Федерации включает в себя упомянутый 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 абзацем 1 и 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного

до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 «**SAFETYCOM**» по международной регистрации №1207467 с конвенционным приоритетом от 11.10.2013 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении указанного выше ограниченного перечня товаров 09 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1207467 в отношении товаров 09 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени



смешения знака по международной регистрации №1032622, принадлежащего иному лицу.



Противопоставленный знак по международной регистрации №1032622 с приоритетом от 10.11.2009 представляет собой комбинированное обозначение, доминирующее положение в котором занимает выполненный буквами латинского алфавита словесный элемент «Safety». Данный знак охраняется на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 09 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 заявленного перечня товаров 09 класса МКТУ знака по международной регистрации №1207467, а также наличие письма от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1032622 (компанией Baumüller Nürnberg GmbH, Германия), в котором выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1207467 на имя заявителя в отношении ограниченного перечня товаров.

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 снятия противопоставления знака по международной регистрации №1032622.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания рассматриваемого знака не соответствующим требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении ограниченного перечня товаров 09 класса МКТУ, перевод которого на французский язык приведен ниже.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.06.2016, отменить решение Роспатента от 26.02.2016 и предоставить правовую охрану на территории

Российской Федерации знаку по международной регистрации №1207467 в отношении товаров 09 класса МКТУ «instruments électroniques tels que relais temporisés, synchroniseurs, relais clignotants, relais de surveillance et relais conducteurs, réseaux et commandes électroniques pour l'industrie des machines et l'automatisation de production; commandes électroniques et techniques d'entraînement pour véhicules ferroviaires avec réseaux de communication tels que réseaux CAN (Controller Area Network) ou Ethernet, supports de données à usage industriel et pour l'automatisation; Détecteurs photoélectriques, capacitifs et de proximité (inductifs); composants électroniques pour la commande de phase séquentielle; lignes électriques, boîtes de raccordement pour lignes électriques; logiciels avec solutions informatisées pour la télémaintenance de commandes électroniques; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande d'électricité; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images; supports d'enregistrement magnétiques, machines à calculer, ordinateurs et équipements pour le traitement de données; logiciels de communication; tous les produits précités compris dans cette classe étant exclusivement destinés à des véhicules ferroviaires».