

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 возражение от 14.04.2015, поданное по поручению компании Gruppo Cimballi S.p.A., Italie (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 №1166052, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1166052 знака  с конвенционным приоритетом от 23.04.2013 произведена Международным Бюро ВОИС 06.05.2013 на имя заявителя – Gruppo Cimballi S.p.A. Via Manzoni, 17 I-20082 Binasco (MI), Italie , в отношении товаров 07 и 11 классов МКТУ, указанных в регистрации.

Роспатентом 05.03.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1166052 в отношении части товаров 07 класса МКТУ, за исключением «instruments agricoles; couveuses pour oeufs; machines à laver et lave-vaisselle», и всех товаров 11 классов МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак  по международной регистрации №1166052 является сходным до степени смешения с товарными знаками **EMERSON** (свидетельство №147561 с приоритетом от 28.04.1994),  **EMERSON** (свидетельство №251794 с приоритетом от 12.04.2001),



(свидетельство №353284 с приоритетом от 13.10.2000), зарегистрированными в отношении однородных товаров 07 и 11 классов МКТУ на имя компании Эмерсон Электрик Ко., 8000 Вест Флориссант Авеню, Сент-Луис, Миссури 63136, США.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении от 14.04.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана с согласия правообладателя товарных знаков №147561, №353284, №251794, принимая во внимание тот факт, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются тождественными;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки будут восприниматься российскими потребителями по-разному, поскольку они в силу графического несходства, создают различные зрительные образы, не имеют определенной семантики, а также имеют фонетические различия, достаточные для того, чтобы отличать товары заявителя от товаров правообладателя противопоставленных товарных знаков;

- заявитель внес изменения в заявленный перечень товаров, ограничив его товарами 07 класса МКТУ «machines and machine tools; motors; agricultural implements; incubators for eggs; washing machines and dishwasher machines» (машины и станки; моторы; орудия сельскохозяйственные; инкубаторы для яиц; машины стиральные и машины для мойки посуды) и товарами 11 класса МКТУ «baking ovens other than countertop toaster ovens, gas fires; apparatus for refrigerating, namely permanently installed ice cube making machines which are connected to plumbing» (духовки газовые, за исключением духовок, устанавливаемых на столе; аппараты для охлаждения, а именно встроенные на постоянной основе машины для производства льда, подключаемые к водопроводу), в отношении которых правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №147561, №353284, №251794 предоставил письмо-согласие.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1166052 в отношении товаров 07 класса МКТУ «machines and machine tools; motors; agricultural implements; incubators for eggs; washing machines and dishwasher machines» и товаров 11 класса МКТУ «baking ovens other than countertop toaster ovens, gas fires; apparatus for refrigerating, namely permanently installed ice cube making machines which are connected to plumbing».

В качестве дополнительных материалов заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №147561, №353284, №251794.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (23.04.2013) конвенционного приоритета международной регистрации №1166052 правовая база для оценки охраноспособности знака **HEMERSON** 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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 №1166052 является комбинированным, включает словесный элемент «HEMERSON», выполненный оригинальным шрифтом латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде

стилизованной буквы «Х». Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивалось в отношении товаров 07 класса и 11 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак **EMERSON** по свидетельству №147561 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки  **EMERSON** по свидетельствам №251794 и №353284 являются комбинированными, включают в свой состав словесный элемент «EMERSON», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде спирали из трех линий.

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 07 и 11 классов МКТУ.

При сравнительном анализе заявленного знака по международной регистрации №1166052 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №147561, №353284, №251794 было установлено следующее.

В сравниваемых обозначениях, включающих в качестве индивидуализирующих элементов слова «HEMERSON» (произносится как [хэ-мер-сон]) и «EMERSON» (произносятся как [э-мер-сон]) практически совпадает состав звуков – семь из восьми ([э], [м], [е], [р], [с], [о], [н]), их положение в сравниваемых обозначениях одинаково. Фактически сравниваемые обозначения характеризуются фонетическим вхождением одного обозначения в другое.

Что касается семантического и графического фактора сходства, то необходимо отметить, что в данном случае эти критерии не оказывают существенного влияния на восприятие знаков.

Так, обозначения «HEMERSON» / «EMERSON» не имеют смыслового значения и воспринимаются как фантазийные, в связи с чем не представляется возможным провести анализ сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства, а визуальный критерий не является определяющим в силу того, что в

противопоставленных товарных знаках словесные элементы выполнены стандартным шрифтом без каких-либо индивидуализирующих графических особенностей, влияющих на их запоминание.

Таким образом, учитывая высокую звуковую близость сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом.

Что касается товаров 07 и 11 классов МКТУ сравниваемых обозначений, то заявителем не оспаривается их однородность.

В этой связи доводы, изложенные в решение Роспатента от 05.03.2015, относительно несоответствия знака по международной регистрации №1166052 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 07 и 11 классов МКТУ, указанных в его первоначальном перечне, являются правомерными.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, являющегося неотъемлемой частью решения Роспатента от 05.03.2015, и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится внесение изменений в заявленный перечень товаров знака по международной регистрации, согласно которым он ограничен товарами 07 класса МКТУ «machines and machine tools; motors; agricultural implements; incubators for eggs; washing machines and dishwasher machines» (машины и станки; моторы; орудия сельскохозяйственные; инкубаторы для яиц; машины стиральные и машины для мойки посуды / machines et machines-outils; moteurs; instruments agricoles; couveuses pour oeufs; machines à laver et lave-vaisselle) и товарами 11 класса МКТУ «baking ovens other than countertop toaster ovens, gas fires; apparatus for refrigerating, namely permanently installed ice cube making machines which are connected to plumbing» (духовки газовые, за исключением духовок, устанавливаемых на столе; аппараты для охлаждения, а именно встроенные на постоянной основе машины для производства льда, подключаемые к водопроводу / fours à pâtisserie, autres que fours grille-pain de plan de travail, foyers à gaz; appareils de réfrigération, à savoir machines à glaçons installées à demeure et reliées à la plomberie), а

также письменное согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№147561, №353284, №251794, выданное в отношении указанного скорректированного перечня товаров 07 и 11 классов МКТУ.

Поскольку при наличии подобного письменного согласия правообладателя противопоставленных сходных товарных знаков регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака допускается в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, это является основанием для отмены решения Роспатента от 05.03.2015 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1166052 в отношении скорректированного перечня товаров 07 класса МКТУ «machines et machines-outils; moteurs; instruments agricoles; couveuses pour oeufs; machines à laver et lave-vaisselle) и товаров 11 класса МКТУ «fours à pâtisserie, autres que fours grille-pain de plan de travail, foyers à gaz; appareils de réfrigération, à savoir machines à glaçons installées à demeure et reliées à la plomberie).

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

удовлетворить возражение от 14.04.2015, отменить решение Роспатента от 05.03.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1166052 в отношении товаров 07 класса МКТУ «machines et machines-outils; moteurs; instruments agricoles; couveuses pour oeufs; machines à laver et lave-vaisselle» и товаров 11 класса МКТУ «fours à pâtisserie, autres que fours grille-pain de plan de travail, foyers à gaz; appareils de réfrigération, à savoir machines à glaçons installées à demeure et reliées à la plomberie».