

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 29.03.2022, поданное компанией «Swarco AG», Австрия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 02.06.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1529427 в отношении всех товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1529427, произведенной Международным Бюро ВОИС 30.12.2019 с конвенционным приоритетом от 16.08.2019 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 09, услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1529427 представляет собой словесное обозначение: **SWARCO MyCity**.

Решение Роспатента от 02.06.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1529427 в отношении всех товаров 09, услуг 42 классов МКТУ мотивировано его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Решение Роспатента от 02.06.2021 было принято на основании предварительного отказа от 28.09.2020. Знаку по международной регистрации № 1529427 [1] в отношении всех

однородных товаров 09 и связанных с ними услуг 42 классов МКТУ экспертизой был противопоставлен сходный фонетически до степени смешения знак «**СВАРКО**» по свидетельству № 511348 [2], приоритет от 14.06.2012 (срок действия регистрации продлен до 14.06.2032), правовая охрана которому предоставлена была ранее на имя: ООО "Торговый Дом Мир сварки", 630052, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Троллейная, д. 85, оф. 1. Кроме того, экспертизой был снят противопоставленный знак «SWARO» [3] по международной регистрации № 571659, конвенционный приоритет от 27.12.1990, так как заявителем представлено письмо-согласие от его правообладателя.

В поступившем 29.03.2022 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 02.06.2021. Доводы возражения сведены к следующему:

- заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака [2] на предоставление правовой охраны знаку [1] в отношении всех товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ на территории Российской Федерации;
- сравниваемые знаки [1] и [2] имеют фонетические различия (знак [1] произносится как «сварко майсити», имеет 12 букв, 13 звуков; знак [2] читается как «сварко», имеет 6 букв и 6 звуков, что обуславливает различный звуковой состав) и графические отличия (сравниваемые знаки [1] и [2] выполнены буквами разного алфавита, что обуславливает их разное зрительное впечатление);
- семантические различия сравниваемых знаков [1] и [2] обусловлены следующим. Знак [1] представляет собой словосочетание, в котором элемент «SWARCO» является частью фирменного наименования заявителя, элемент «MyCity» представляет собой словосочетание, выполненное слитно. В целом знак [1] может быть воспринят как «мой город SWARCO». Противопоставленный знак [2] потребитель будет воспринимать в рамках специфики деятельности его правообладателя, то есть как изобретенное слово от существительного «сварка» или глагола «сваривать»;
- заявитель работает в сфере дорожной безопасности и производит под знаком [1] программное обеспечение для управления городской системой движения. С учетом

отличий между сравниваемыми знаками [1,2], а также различных сфер деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного знака [2], а также разной целевой аудитории смешения в гражданском обороте товарных знаков не произойдет;

- в возражении заявитель также отмечает отдельные отличия между знаками [1,3], при этом дополнительно указывает, что товары 09 класса МКТУ удалены из российского территориального расширения в базе данных ВОИС. Кроме того, на стадии экспертизы правообладатель знака [3] предоставил письмо-согласие на использование и регистрацию знака [1] на территории Российской Федерации на имя заявителя.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В подтверждение своих доводов заявителем были приложены следующие материалы:

- письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака [2] - [3];
- распечатка базы данных ВОИС по международной регистрации № 571659 с переводом-аннотацией - [4];
- письмо-согласие от «SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT» - [5].

Уведомленный надлежащим образом представитель заявителя на заседании коллегии отсутствовал, при этом представил ходатайство о проведении заседания в его отсутствие.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 29.03.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (16.08.2019) международной регистрации № 1529427 знака [1] правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

Согласно требованиям пункта 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 пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к

документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Знак по международной регистрации № 1529427 [1] представляет собой словесное обозначение **SWARCO MyCity**, выполненное заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «*software for traffic controllers; software for traffic lights; software for monitoring of alarms and of the status of field equipments related to traffic management and traffic control, such as traffic controllers, detectors and variable message signs; software for the distribution and collection of data to and from connected vehicles and mobile applications within the field of C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems); traffic management software for traffic control and control optimization; software module for traffic and environmental data collection from connected sensors and equipment*» («программное обеспечение для регулировщиков дорожного движения; программное обеспечение для светофоров; программное обеспечение для мониторинга аварийных сигналов и состояния полевого оборудования, связанного с управлением дорожным движением и управлением дорожным движением, такого как регулировщики дорожного движения, детекторы и таблички с переменными сообщениями; программное обеспечение для распределения и сбора данных между подключенными транспортными средствами и мобильными приложениями в рамках C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems); программное обеспечение для управления дорожным движением для управления дорожным движением и оптимизации управления; программный модуль для сбора данных о трафике и окружающей среде с подключенных датчиков и оборудования»), услуг 42 класса МКТУ «*software development; software creation; computer software consultancy; software services used for the distribution and collection of data to and from connected vehicles and mobile applications within the field of C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems); creation of traffic management software, creation of traffic management software for traffic control optimization*» («разработка программного обеспечения; создание программного обеспечения; консультации по компьютерному программному

обеспечению; программные услуги, используемые для распространения и сбора данных между подключенными транспортными средствами и мобильными приложениями в рамках C-ITS (совместные интеллектуальные транспортные системы); создание программного обеспечения для управления дорожным движением, создание программного обеспечения для управления дорожным движением для оптимизации управления дорожным движением»).

В решении Роспатента от 02.06.2021 экспертизой был снят ранее противопоставленный знак «SWARO» [3] по международной регистрации № 571659, конвенционный приоритет от 27.12.1990, так как заявителем было представлено письмо-согласие от его правообладателя. Кроме того, согласно материалам возражения товары 09 класса МКТУ удалены из российского территориального расширения в базе данных ВОИС знака по международной регистрации № 571659 [3].

В решении Роспатента от 02.06.2021 также указано на наличие сходного до степени смешения товарного знака «**СВАРКО**» по свидетельству № 511348 [2], приоритет от 14.06.2012 (срок действия регистрации продлен до 14.06.2032), правовая охрана которому предоставлена была ранее на имя: ООО "Торговый Дом Мир сварки", г. Новосибирск. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится следующее. Правообладатель противопоставленного знака [2] в письме дал свое безотзывное и бессрочное согласие [3] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении испрашиваемых товаров 09, услуг 42 классов МКТУ.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской

Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом. Сравниваемые знаки [1] и [2] имеют:

- визуальные отличия, обусловленные использованием при написании словесных элементов разных шрифтов;
- некоторые звуковые отличия, обусловленные наличием слов: «SWARCO MyCity» [1] произносится как «СВАРКО МайСити», в то время как знак [2] имеет произношение «СВАРКО».

С учетом того, что сравниваемые знаки [1] и [2] являются не тождественными, а сходными, коллегия принимает во внимание представленное согласие [3], в котором правообладатель противопоставленного знака [2] отмечает, что «разрешенное сосуществование не вызовет смешения данных товарных знаков на рынке». Какими-либо документами о введении потребителей в заблуждение коллегия не располагает.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09, услуг 42 классов МКТУ заявленного перечня отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.03.2022, отменить решение Роспатента от 02.06.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1529427 в отношении всех товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.