

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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.04.2022, на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1523301 (далее – решение Роспатента), поданное ESKA VALVE ANONIM SIRKETI, Турция (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «**ESKA**» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 18.07.2019 за №1523301 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 07, 09, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 25.06.2021 знаку по международной регистрации №1523301 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для товаров и услуг 07, 35 классов МКТУ.

В отношении товаров 09 класса МКТУ знаку по международной регистрации №1523301 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с его сходством до степени смешения с товарным знаком

«  » по свидетельству №77902 [1] с приоритетом от 08.05.1985 (срок исключительного права продлен до 08.05.2025), зарегистрированным на имя МИЦУБИСИ КЕМИКАЛ КОРПОРЕЙШН, Япония, в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными товарам 09 класса МКТУ испрашиваемого перечня.

В возражении, поступившем 19.04.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.06.2021, отметив, что правообладатель противопоставленного товарного знака [1] предоставил свое письменное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1523301 в отношении уточненного в возражении перечня товаров 09 класса МКТУ. Кроме того, заявитель сообщил, что между ним и правообладателем противопоставленного товарного знака [1] заключен договор о сосуществовании.

Словесные элементы сравниваемых обозначений существенно отличаются визуально, поскольку выполнены различным шрифтом (стандартный - в знаке по международной регистрации №1523301; оригинальный – в товарном знаке [1]), выполнены различными видами букв (заглавные - в знаке по международной регистрации №1523301; комбинация строчных и заглавных букв - в товарном знаке [1]).

С учетом изложенного общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями, отличается.

Кроме того, заявленное обозначение является частью фирменного наименования заявителя (ESKA VALVE ANONIM SIRKETI), а товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации, являются специализированными и предназначены, главным образом, для приобретения специалистами.

В связи с этим знак по международной регистрации №1523301 и противопоставленный товарный знак [1] не будут порождать в сознании потребителя ассоциации о принадлежности маркированных ими товаров одному

владельцу, и, поэтому, потребитель не смешает знак заявителя и противопоставленный товарный знак [1] в хозяйственном обороте.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 25.06.2021 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1523301 на территории Российской Федерации в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ «газовая сигнализация, сигнализаторы утечки газа, регуляторы потока, регуляторы расхода, электромагнитные клапаны, паровые электромагнитные клапаны, газовые электромагнитные клапаны, электромагнитные клапаны компрессора, электромагнитные клапаны из нержавеющей стали, взрывозащищенные электромагнитные клапаны; бензиновые и топливные электромагнитные клапаны, фланцевые электромагнитные клапаны, солнечные панели, оборудование для научных целей; электрические и электронные компоненты для использования в промышленных, гидравлических, пневматических машинах; измерительные и проверочные индикаторы, испытательное оборудование, а именно приборы для измерения и контроля расхода и уровня, расходомеры, приборы для измерения уровня, датчики уровня, реле расхода, переключатели потока/расхода, указатели расхода, манометры, датчики температуры, термометры, манометры, термостаты, термопары, термоэлементы, измерители влажности, гидрометры, цифровые датчики крутящего момента, счетчики ампер-часов, автоматические выключатели, устройства отключения, распределительные щиты, счетчики газа, оборудование и аппараты для проверки газа; вилки, розетки и другие контакты» (*Gas alarms, flow regulators, solenoid valves, steam solenoid valves, gas solenoid valves, compressor solenoid valves, stainless steel solenoid valves, ex-proof solenoid valves, gasoline and fuel solenoid valves, flanged solenoid valves, solar panels, scientific equipment; electric and electronic components for use in industrial, hydraulic, pneumatic machines; measuring and checking indicators, test equipment namely flow and level measurement and control instruments, flowmeters, level measuring instruments, level gauges, flow switches, flow indicators, pressure gauges, temperature sensors, thermometers, manometers, thermostats, thermocouples, humidity meters, hydrometers, digital torque gauges, ampere-*

hour meters, circuit breakers, circuit distribution boards, gas meters, gas testing equipment and apparatuses; plugs, sockets and other contacts).

С возражением представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1523301 (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты международной регистрации (18.07.2019) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 абзацем пятым 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 подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак по международной регистрации №1523301 представляет собой словесное обозначение «**ESKA**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении товаров 09 класса МКТУ препятствует принадлежащий иному лицу товарный знак «» [1], включающий словесный элемент «Eska», выполненный оригинальным шрифтом

буквами латинского алфавита. Словесный элемент начинается с заглавной буквы «Е».

Заявитель не оспаривает вывод экспертизы о сходстве обозначений и однородности товаров 09 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 25.06.2021.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака [1], в котором компания МИЦУБИСИ КЕМИКАЛ КОРПОРЕЙШН, Япония, не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1523301 на территории Российской Федерации в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ на имя заявителя.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак [1] не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарного знака [1] преодолено путем получения письма-согласия от его правообладателя. Следовательно, знаку по международной регистрации №1523301, помимо товаров и услуг 07, 35 классов МКТУ, для которых уже предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, правовая охрана также может быть предоставлена в объеме испрашиваемого перечня товаров 09 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.04.2022, отменить решение Роспатента от 25.06.2021 и предоставить правовую охрану на территории

Российской Федерации знаку по международной регистрации №1523301 в отношении товаров 07 класса МКТУ «Gas pressure regulators», товаров 09 класса МКТУ «Gas alarms, flow regulators, solenoid valves, steam solenoid valves, gas solenoid valves, compressor solenoid valves, stainless steel solenoid valves, ex-proof solenoid valves, gasoline and fuel solenoid valves, flanged solenoid valves, solar panels, scientific equipment; electric and electronic components for use in industrial, hydraulic, pneumatic machines; measuring and checking indicators, test equipment namely flow and level measurement and control instruments, flowmeters, level measuring instruments, level gauges, flow switches, flow indicators, pressure gauges, temperature sensors, thermometers, manometers, thermostats, thermocouples, humidity meters, hydrometers, digital torque gauges, ampere-hour meters, circuit breakers, circuit distribution boards, gas meters, gas testing equipment and apparatuses; plugs, sockets and other contacts» и услуг 35 класса МКТУ «The bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, namely, gas alarms, flow and pressure regulators, solenoid valves, steam solenoid valves, gas solenoid valves, compressor solenoid valves, stainless steel solenoid valves, ex-proof solenoid valves, gasoline and fuel solenoid valves, flanged solenoid valves, solar panels, scientific, laboratory and optical equipment, electric and electronic components for use in industrial, hydraulic, pneumatic machines, measuring and checking indicators, test equipment namely flow, level, pressure and temperature measurement and control instruments, level switches, flowmeters, level measuring instruments, level gauges, flow switches, flow indicators, pressure sensors, pressure gauges, temperature sensors, thermometers, manometers, thermostats, thermocouples, humidity meters, electronic control systems, position sensors, hydrometers, digital torque gauges, ampere-hour meters, circuit breakers, circuit distribution boards, water level gauges, gas meters, gas testing equipment and apparatuses, plugs, sockets and other contacts, enabling customers to conveniently view and purchase those goods, such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, by means of electronic media or through mail order catalogues».

