

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 24.06.2022, поданное компанией «Хеллер Тулз ГмбХ», Германия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020772930, при этом установила следующее.

Heller

Словесное обозначение « _____ » по заявке № 2020772930 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 18.12.2020 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 08, услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. В соответствии с письмом от 27.05.2021 в соответствии с представленными документами по заявке № 2020772930 установлен номер первой заявки – 018257128, дата испрашиваемого приоритета – 18.06.2020, код страны – ЕМ.

Решение Роспатента от 26.02.2022 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 08 класса МКТУ, указанных в перечне, было принято на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483

Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы следующим. В отношении всех заявленных товаров 07, всех услуг 42 классов МКТУ заявленное обозначение сходно фонетически до степени смешения с товарными знаками:



- «» [1] по международной регистрации № 939038 с приоритетом от



29.05.2007 г., «» [2] по международной регистрации № 939037 с приоритетом от 29.05.2007 г., «**HELLER**» [3] по международной регистрации № 922787 с конвенционным приоритетом от 06.06.2006 г., правовая охрана которым предоставлена ранее на имя: «Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH», Gebrüder-Heller-Str. 15 72622 Nürtingen, в отношении товаров 07 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 07 класса МКТУ;

- «**HELLER System**» [4] по международной регистрации № 798126 с приоритетом от 02.12.2002 г., правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «EGI Energiagazdalkodási Reszvénytársaság» Bem rakpart 33-34 Budapest (HU) H-1027 domiciled in HU, в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 42 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 24.06.2022, заявителем приведены следующие аргументы:

- абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусмотрена возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет в отношении однородных товаров, при условии согласия правообладателя более раннего сходного товарного знака;

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения от правообладателя противопоставленных знаков [1-3] в отношении ограниченного перечня товаров 07 класса МКТУ, в котором также указано, что заявитель и правообладатель противопоставленных знаков [1-3] работают в разных сферах бизнеса. Обе компании расположены в Германии, сосуществуют на рынке

более 120 лет и не являются конкурентами друг другу, а их товары не сталкиваются на рынке;

- указанное обстоятельство устраняет причины, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 07 класса МКТУ ограниченного перечня, и позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020772930 в отношении этих товаров с учетом предоставленного письма-согласия;

- между заявителем и правообладателем товарных знаков [1-3] было заключено соглашение о сосуществовании товарных знаков, при этом в силу его конфиденциального характера данное соглашение не представляется;

- заявленные товары 07 класса МКТУ ограниченного перечня не являются однородными товарам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1-3];

- товары 07 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-3] относятся к промышленному оборудованию, а именно станкам, станочным и производственным системам, автоматическим линиям и т.п., предназначенному для металлообработки при обработке/изготовлении машин, частей/деталей машин и механических деталей/узлов. Данное оборудование является дорогостоящим сложным автоматизированным промышленным оборудованием и используется в различных отраслях машиностроения специалистами. Учитывая специфику данных товаров, вероятность их спонтанного приобретения потребителями исключена, в связи с чем, вероятность смешения подобных товаров с товарами других лиц оценивается как крайне низкая. Заявленные товары 07 класса МКТУ ограниченного перечня являются недорогими сопутствующими товарами (принадлежностями), такими как сверла, пильные полотна, резцы, и т.п., для ручных устройств, таких как дрели, перфораторы, пилы, лобзики и т.п., предназначенными для использования при ремонте или строительстве. Товары имеют широкий круг потребителей, реализуются через строительные магазины, гипермаркеты и рынки, а также через сеть Интернет. В связи с чем, сравниваемые товары 07 класса МКТУ отличаются по всем существенным критериям однородности;

- заявитель является одним из ведущих и самых известных в мире производителей сверл, отсчитывающую свою историю с 1583 года, при этом промышленное производство сверл компания начала осуществлять с 1849 года, о чем свидетельствуют данные сети Интернет (см., например, <https://www.hellertools.com>);
- правообладатель противопоставленных знаков [1-3] был основан в 1894 г. как небольшая ремесленная мастерская и превратилась к настоящему времени в ведущего производителя передовых автоматизированных станков и производственных систем для механической обработки. Компания имеет около 2760 сотрудников и 5 производственных центров в Европе, Азии, Северной и Южной Америке (см. сайты сети Интернет: <https://www.heller.biz/en/company/profile/> и <https://us.heller.biz>);
- заявитель просит снять противопоставленный знак [4], который зарегистрирован в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ, в связи с тем, что заявитель не заинтересован в регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 42 класса МКТУ.

На основании изложенного заявителем выражена просьба изменить решение Роспатента о государственной регистрации и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020772930 с учетом письма-согласия в отношении товаров 07 класса МКТУ *«инструменты, составные/съёмные части и приспособления для зажима/крепления инструментов для ручных станков, в особенности сверла, сверлильные головки, буровые коронки, сверлильные инструменты с задней подрезкой, расточные резцы, фрезерные сверла, центрирующие сверла, сверла с отсосом, зенкеры, токарные резцы, дисковые резцы/фрезы, пильные инструменты, фрезерные инструменты, шеверы, винтовые зуборезные инструменты, адаптеры, хвостовики, удлинители для сверл, зажимные патроны, иглы разметочные, устройства вытяжные/отсасывающие для ручных станков»* ограниченного перечня, а также всех товаров заявленных товаров 08 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела были приобщены следующие документы:

- письмо-согласие от правообладателя товарных знаков [1-3] с заверенным переводом на русский язык – [5];

- сведения о противопоставленных знаках [1-3] с сайта <https://www3.wipo.int/Madrid/monitor/en/> с заверенным переводом на русский язык – [6];
- сведения из сети Интернет о деятельности заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-3], в том числе с заверенным переводом на русский язык – [7];
- копия диплома переводчика – [8].

Изучив материалы дела, заслушав участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 24.06.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (18.06.2020) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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. 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 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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

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.

Heller

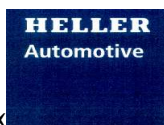
Заявленное обозначение « » по заявке № 2020772930 представляет собой словесный товарный знак, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. Согласно возражению регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ ограниченного перечня и всех товаров 08 класса МКТУ, указанных в заявке.

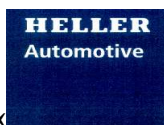
Решение Роспатента от 26.02.2022 в отношении всех услуг 42 класса МКТУ заявителем не оспаривается. Таким образом, детальный анализ сходства сравниваемых обозначений, а также однородности услуг 42 класса МКТУ в связи с противопоставленным экспертизой товарным знаком «**HELLER System**» по международной регистрации № 798126 [4] не целесообразен и у коллегии имеются основания для снятия указанного противопоставления.

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения для всех заявленных товаров 07 класса МКТУ послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных фонетически до степени смешения и имеющих более ранний приоритет товарных знаков:



- «» [1] по международной регистрации № 939038 с приоритетом от



29.05.2007 г., «» [2] по международной регистрации № 939037 с приоритетом от 29.05.2007 г., «**HELLER**» [3] по международной регистрации № 922787 с конвенционным приоритетом от 06.06.2006 г. Правообладатель: «Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH», Германия. Правовая охрана товарных знаков [1-3] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечнях международных регистраций.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем указанных товарных знаков [1-3] было выражено согласие с регистрацией на территории Российской Федерации заявленного обозначения по заявке № 2020772930 на имя заявителя в отношении ограниченного в возражении перечня товаров 07 класса МКТУ, что подтверждается представленным письмом-согласием [5].

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных знаков [1-3] в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение.

В связи с указанным, коллегия считает необходимым отметить следующее. Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические и графические отличия, обусловленные разным количеством входящих в них букв и звуков (в противопоставленных знаках присутствуют словесные элементы «Machines» [1], «Automotive» [2]), использованием при написании букв разного шрифта, а также их разным графическим и цветовым решением, что обуславливает разное зрительное впечатление.

Коллегия также не располагает какими-либо документами о введении потребителей в заблуждение. В письме-согласии [5] также отмечено следующее. Компании заявителя и правообладателя противопоставленных знаков [1-3] работают в разных сферах бизнеса и имеют Соглашение о сосуществовании, заключенное в отношении их товарных знаков. Использование и регистрация товарного знака по заявке № 2020772930 в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в письме-согласии [5], не будет являться причиной введения в заблуждение потребителей.

Таким образом, с учетом дополнительных обстоятельств (представленного письма-согласия [5]) у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 07 класса МКТУ ограниченного перечня.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.06.2022, изменить решение Роспатента от 26.02.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020772930.