

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 12.01.2015, поданное компанией Maasland N.V., Нидерланды (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 №846849, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №846849 на имя заявителя 05.11.2004 в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ. Территориальное расширение на территорию Российской Федерации было произведено 27.01.2012 в отношении ограниченного перечня товаров 07, 09 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №846849 представляет собой словесное обозначение «DISCOVERY», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 07.10.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №846849 в отношении всех товаров 07, 09 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №846849 сходен до степени смешения со словесным товарным знаком «DISCOVERY» по свидетельству №298842 с приоритетом от 27.02.2003 (срок действия регистрации продлен до 27.02.2023), зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных товаров 07, 09 классов МКТУ.

Вывод экспертизы основан на сходстве сравниваемых знаков по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства. В сопоставляемых знаках товары являются однородными, имеют одно назначение, условия сбыта и круг потребителей, в этой связи вероятность смешения знаков в гражданском обороте очень велика.

В рассматриваемом случае, основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой группе товаров, а именно «машины и оборудование специального назначения» и «оборудование контрольное, измерительное и сигнальное».

Также экспертиза указывает на невозможность принятия письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №298842 ввиду наличия фонетического и семантического тождества сопоставляемых знаков и однородности товаров 07, 09 классов МКТУ.

В возражении от 12.01.2015 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- товары 07, 09 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №846849, и товары 07, 09 класса МКТУ, приведенные в перечне противопоставленного товарного знака, не являются однородными;

- перечень товаров 07, 09 классов МКТУ противопоставленного товарного знака не содержит таких товаров как «машины и оборудование специального назначения», а включает в свой состав иные товары;

- в связи с предоставлением письма-согласия правообладатель противопоставленного товарного знака исключил из перечня товары, которые могли быть признаны однородными товарам, указанным в международной регистрации

№846849, а именно «сельскохозяйственные орудия, иные, чем орудия с ручным управлением; инкубаторы»;

- правовая охрана международной регистрации испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ, относящихся к сфере животноводства, а именно чистки помещений для крупного рогатого скота, уборки навоза и замены подстилочных материалов в помещениях для крупного рогатого скота. Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 07 класса МКТУ «машины и станки, двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств), соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств)». Таким образом, сравниваемые товары являются различными;

- правообладатель противопоставленного товарного знака является автомобилестроительной компанией, специализирующейся на производстве автомобилей класса «люкс» и не производящей сельскохозяйственную технику и оборудование;

- заявитель является фирмой, производящей только оборудование для коровников и не производящей автомобили, поэтому потребители не могут смешать товарные знаки в связи с разными рынками их реализации, различным функциональным назначением, различием материалов, из которых они изготовлены;

- товары 09 класса МКТУ, приведенные в перечне противопоставленного товарного знака, ограничены сферой применения, так как формулировка перечня указывает на их использование со специфическими товарами 07 класса МКТУ, а именно: измерительная, регулирующая, отслеживающая и контролирующая аппаратура и приборы для использования с вышеуказанными товарами 07 класса МКТУ;

- сопоставляемые знаки не являются тождественными, поскольку они выполнены разными шрифтами и буквами разной толщины. Сравнимые товары не являются однородными в силу разных условий реализации, круга потребителей и применения товаров. В этой связи смешение сопоставляемых знаков невозможно.

В дальнейшем к ранее поданным материалам заявителем был представлен оригинал письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №298842 на предоставление правовой охраны и использование знака по международной регистрации №846849 на территории Российской Федерации в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ с переводом на русский язык.

Таким образом, заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №846849 в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- статья о правообладателе противопоставленного товарного знака по свидетельству №298842 из Википедии (2);
- копия буклета с информацией о продукции заявителя (3).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты территориального расширения (27.01.2012) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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, № 4322 (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 указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и 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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом 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 №846849 представляет собой словесное обозначение «DISCOVERY», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ.

Противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №298842 представляет собой словесное обозначение «DISCOVERY», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ знака по международной регистрации №846849 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №298842 показал, что они являются тождественными.

Словесный элемент «DISCOVERY» в переводе с английского языка означает «открытие, обнаружение, находка» (смотри <http://slovari.yandex.ru>).

Анализ однородности товаров 07, 09 классов МКТУ международной регистрации №846849 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №298842 показал следующее.

Товары 07 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №846849, содержат следующие позиции «роботы и системы для удаления, перемещения и освежения соломы, древесных опилок и/или иных основных подстилающих материалов для настилов помещений для крупного рогатого скота; механизированные или роботизированные устройства для очистки от навоза и установки для очистки от навоза; мобильные устройства очистки коровников».

Товары 09 класса МКТУ, приведенные в перечне международной регистрации №846849, включают в себя такие позиции как «измерительная, регулирующая, отслеживающая и контролирующая аппаратура и приборы для использования с вышеуказанными товарами 07 класса».

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №298842 действует в отношении товаров 07 класса МКТУ «машины и станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств)»; товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасения и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня».

Таким образом, сравниваемые товары 07 класса МКТУ являются однородными, так как соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение и круг потребителей. Так, товары 07 класса МКТУ «роботы, системы,

устройства (мобильные устройства)», приведенные в перечне международной регистрации, представляют собой автоматические устройства, которые являются частным случаем машин.

«Машина» (лат. machine – «механизм, устройство, конструкция» - техническое устройство, выполняющее механические движения для преобразования энергии, материалов и информации (смотри slovari.yandex.ru).

При этом в перечне товаров 07 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №298842 указано общее родовое понятие «машины», к которым могут относиться машины различного назначения, в том числе, «машины для сельского хозяйства». Следует отметить, что в представленных заявителем материалах (3), продукция под обозначением «DISCOVERY» приведена как «машина для чистки хлева», что дополнительно служит аргументом в пользу того, что заявитель специализируется на продукции «машины».

Товары 09 класса МКТУ, приведенные в перечне международной регистрации №846849, являются однородными товарам 09 класса МКТУ «приборы и инструменты для измерения, сигнализации, контроля (проверки)», указанным в противопоставленном товарном знаке, поскольку имеют одно назначение и круг потребителей.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что знак по международной регистрации №846849 является тождественным противопоставленному товарному знаку по свидетельству №298842 в отношении однородных товаров 07, 09 классов МКТУ.

Предоставленное правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №298842 на имя заявителя безотзывное письмо-согласие (1) на использование и предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №846849 в отношении товаров 07 класса МКТУ, за исключением «мобильные устройства очистки коровников», 09 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации, не может быть принято во

внимание ввиду тождества сопоставляемых знаков и высокой степени однородности товаров 07, 09 классов МКТУ.

Довод заявителя о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №298842 специализируется на производстве автомобилей и не занимается выпуском сельскохозяйственной техники и оборудования, является неубедительным на основании следующего.

Действительно, правообладателем противопоставленного товарного знака является британская автомобилестроительная компания «Ягуар Лэнд Ровер Лимитед», производящая автомобили класса «люкс» (2). Вместе с тем, данная компания на территории Российской Федерации является обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству №298842, действующий, в частности, в отношении товаров, 07, 09 классов МКТУ. В этой связи, сравнению подлежали перечни, указанные в сравниваемых регистрациях, в отношении которых действует исключительное право на товарные знаки.

Изложенное позволяет коллегии сделать вывод о том, что знаку по международной регистрации №846849 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

По окончании рассмотрения возражения от заявителя 26.08.2015 поступило обращение, в котором он просит направить на повторное рассмотрение возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №846849. Доводы, изложенные в обращении, по сути повторяют мотивы возражения и проанализированы в данном заключении, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения от 12.01.2015 и оставить в силе решение Роспатента от 07.10.2014.