

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 02.12.2013, поданное по поручению компании SCM GROUP SPA, Italy (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 №1089675, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1089675 изобразительного знака  произведена Международным Бюро ВОИС 06.04.2011 с территориальным расширением на Российскую Федерацию от 22.09.2011 на имя заявителя – SCM GROUP SPA Via Emilia, 77 I-47900 RIMINI (RN) (IT), в отношении товаров 07, 09 и услуг 40 классов МКТУ с ограничениями заявленного перечня на территорию Российской Федерации, опубликованными в официальном бюллетене «WIPO Gazette of International Marks» №8/2013 и №14/2013.

Роспатентом 07.02.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1089675 в отношении всех товаров 07 и 09 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 №1089675 сходен до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранние приоритеты и принадлежащими иным лицам, а именно:

- с изобразительным знаком  [1] по международной регистрации №951145 (приоритет от 21.12.2007), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя CHAFFOTEAUX SAS, Le Carre Pleyel, 5 rue Pleyel F-93200 SAINT DENIS (FR);

- с изобразительным знаком  [2] по международной регистрации №525318 (приоритет от 02.08.1988), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ на имя CARRARO S.p.A., Via Olmo, 37 I-35011 CAMPODARSEGO (PADOVA) (IT).

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 02.12.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1089675 на территории Российской Федерации, в том числе и в отношении товаров 07 и 09 классов МКТУ с учетом писем-согласий от правообладателей противопоставленных знаков по международным регистрациям №525318 и №951145. При этом заявителем изложена просьба о регистрации знака по международной регистрации №1089675 с учетом объема правовой охраны, указанного в письме-согласии от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №951145.

В качестве дополнительных материалов заявителем представлены упомянутые в тексте возражения письма-согласия.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (22.09.2011) территориального расширения международной регистрации №1089675 на Российскую Федерацию правовая база для оценки охраноспособности знака 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).

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо товарным знаком, указанным в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

Сходство изобразительных обозначений 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 №1089675 является изобразительным, представляет собой круг черного цвета, в котором расположена геометрическая фигура белого цвета в форме угла. С учетом ограничения перечня товаров и услуг, опубликованного в официальном бюллетене «WIPO Gazette of International Marks» №14/2013 и №8/2013, правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 07, 09 и услуг 40 классов МКТУ.

Противопоставленный знак  [1] по международной регистрации №951145 является изобразительным, представляет собой круг черного цвета, на фоне которого расположена геометрическая фигура в виде угла белого цвета. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации была, предоставлена, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак  [2] по международной регистрации №525318 также является изобразительным, представляет собой круг черного цвета, в правой части которого расположена геометрическая фигура в виде угла белого цвета. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации была, предоставлена, в частности, в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения  и противопоставленных знаков  [1],  [2] основано на одинаковом общем зрительном впечатлении, которые производят сравниваемые обозначения.

Заявителем не оспариваются сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1], [2], а также однородность товаров 07, 09 классов МКТУ, указанных в их перечнях.

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам сочла обоснованными доводы, изложенные в решении Роспатента от 07.02.2013, о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1], [2].

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией палаты по патентным спорам принята во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относятся представленные заявителем письменные согласия правообладателей противопоставленных знаков [1], [2]. Так, письмо-согласие правообладателя противопоставленного знака [2] по международной регистрации №525318 выдано на имя заявителя в отношении всех

товаров 07 класса МКТУ. В свою очередь, письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака [1] по международной регистрации №951145 предоставлено в отношении ограниченного перечня товаров 09 класса МКТУ, а именно: «tableaux de commande electriques seulement pour les machines pour le travail du bois, pour le travail de l'aluminium, pour le travail des matieres plastiques, pour le travail des composites, pour le façonnage du verre et du marbre, CD/DVD seulement pour les machines pour le travail du bois, pour le travail de l'aluminium, pour le travail des matieres plastiques, pour le travail des composites, pour le façonnage du verre et du marbre, publications electroniques seulement pour les machines pour le travail du bois, pour le travail de l'aluminium, pour le travail des matieres plastiques, pour le travail des composites, pour le façonnage du verre et du marbre, logiciels et dispositifs electroniques de commande seulement pour les machines pour le travail du bois, pour le travail de l'aluminium, pour le travail des matieres plastiques, pour le travail des composites, pour le façonnage du verre et du marbre; logiciels pour la gestion et la commande de systemes de deplacement de pieces a usiner seulement pour les machines pour le travail du bois, pour le travail de l'aluminium, pour le travail des matieres plastiques, pour le travail des composites, pour le façonnage du verre et du marbre, en particulier transporteurs a rouleaux, courroies de transporteurs, bras robotises et systemes de manutention, ponts de chargement seulement pour les machines pour le travail du bois, pour le travail de l'aluminium, pour le travail des matieres plastiques, pour le travail des composites, pour le façonnage du verre et du marbre; interfaces utilisateur pour commandes logiques programmables (materiel informatique) seulement pour les machines pour le travail du bois, pour le travail de l'aluminium, pour le travail des matieres plastiques, pour le travail des composites, pour le façonnage du verre et du marbre; cartes d'axe (materiel informatique) seulement pour les machines pour le travail du bois, pour le travail de l'aluminium, pour le travail des matieres plastiques, pour le travail des composites, pour le façonnage du verre et du marbre; cartes controleur pour commandes logiques programmables seulement pour les machines pour le travail du bois, pour le travail de l'aluminium, pour le travail des matieres plastiques, pour le travail des composites, pour le façonnage du verre et du marbre; inverseurs seulement pour les machines pour le travail

du bois, pour le travail de l'aluminium, pour le travail des matieres plastiques, pour le travail des composites, pour le façonnage du verre et du marbre; machines de perçage, fraisage, machines a profiler, a border et couper ainsi que leurs parties et garnitures correspondantes; appareils et instruments de conduction, de distribution, de transformation, d'accumulation, de regulation ou de commande d'electricite pour les industries du bois, de l'aluminium, des matieres plastiques, des matieres composites, du verre et du marbre».

Поскольку при наличии письменных согласий правообладателей противопоставленных товарных знаков регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака допускается в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, предоставленные заявителем письма-согласия являются основанием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1089675 в отношении товаров 07, 09 (части) и услуг 40 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 02.12.2013, отменить решение Роспатента от 07.12.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1089675 в отношении товаров 07 класса МКТУ «machines pour le travail de composants en bois, a savoir centres d'usinage a commande numerique par ordinateur, machines a aleser, toupies a commande numerique par ordinateur, scies a faisceau, machines a alaises embrevees, machines a profiler, moulureuses en enfilade, scies, arbres de machine a moulurer, toupies a epaisseur et a surface; machines pour le travail de matieres plastiques, a savoir centres d'usinage a commande numerique par ordinateur, toupies a commande numerique par ordinateur, scies a faisceau a commande numerique par ordinateur; machines pour le travail de fibres de carbone, de fibres para-aramides, fibres de verre, panneaux sandwich-nid d'abeilles, panneaux sandwich en polyurethane, metaux, materiaux en verre et marbre a savoir centres d'usinage a commande numerique par ordinateur, toupies aa commande numerique par ordinateur, scies a

faisceau; machines pour le traitement de surfaces, a savoir machines pour le revêtement de panneaux au rouleau, machines pour le remplissage de panneaux, machines pour l'impression offset de panneaux, machines de finition du traitement de bords de panneaux, machines de pulvérisation de produits de finition de surface, machines utilisées pour le séchage et le durcissement de panneaux, fours de polymérisation UV; parties et composants de ces machines, a savoir broches, broches a moteur et électro-broches, systèmes de déplacement a cinq axes pourvus de dispositifs de protection d'aspiration et chariots mobiles, têtes de perçage; rabots de travail, a savoir tables de travail a commande numérique pour le bois, matériaux composites de pointe, aluminium, verre, marbre, polyuréthane; dispositifs de blocage sous vide ou pneumatiques pour le maintien de composants en bois, fibres para-aramides, fibres de verre, panneaux sandwich-nid d'abeilles, panneaux sandwich en polyuréthane, métaux, matériaux en verre et marbre; transporteurs a rouleaux; courroies transporteuses; bras robotisés; systèmes de manutention, a savoir matériel de manutention robotisé, a savoir machines de manutention de matériaux sous forme de palettiseurs, élévateurs de caisses, machines automatiques de répartition de palettes, machines de distribution automatique de feuilles intercalaires, machines de chargement et de déchargement; ponts de chargement, a savoir systèmes pour la manutention, le retournement, le rabat, le prélèvement, le stockage, le tri de matériaux, la séparation de piles, la formation de piles, le déplacement de matériaux, le stockage horizontal et vertical, a savoir machines pour la manutention de matériaux sous forme de palettiseurs, élévateurs de caisses, machines automatiques de répartition de palettes, machines de chargement et de déchargement», товар 09 класса МКТУ «tableaux de commande électriques seulement pour les machines pour le travail du bois, pour le travail de l'aluminium, pour le travail des matières plastiques, pour le travail des composites, pour le façonnage du verre et du marbre, CD/DVD seulement pour les machines pour le travail du bois, pour le travail de l'aluminium, pour le travail des matières plastiques, pour le travail des composites, pour le façonnage du verre et du marbre, publications électroniques seulement pour les machines pour le travail du bois, pour le travail de l'aluminium, pour le travail

des matieres plastiques, pour le travail des composites, pour le façonnage du verre et du marbre, logiciels et dispositifs electroniques de commande seulement pour les machines pour le travail du bois, pour le travail de l'aluminium, pour le travail des matieres plastiques, pour le travail des composites, pour le façonnage du verre et du marbre; logiciels pour la gestion et la commande de systemes de deplacement de pieces a usiner seulement pour les machines pour le travail du bois, pour le travail de l'aluminium, pour le travail des matieres plastiques, pour le travail des composites, pour le façonnage du verre et du marbre, en particulier transporteurs a rouleaux, courroies de transporteurs, bras robotises et systemes de manutention, ponts de chargement seulement pour les machines pour le travail du bois, pour le travail de l'aluminium, pour le travail des matieres plastiques, pour le travail des composites, pour le façonnage du verre et du marbre; interfaces utilisateur pour commandes logiques programmables (materiel informatique) seulement pour les machines pour le travail du bois, pour le travail de l'aluminium, pour le travail des matieres plastiques, pour le travail des composites, pour le façonnage du verre et du marbre; cartes d'axe (materiel informatique) seulement pour les machines pour le travail du bois, pour le travail de l'aluminium, pour le travail des matieres plastiques, pour le travail des composites, pour le façonnage du verre et du marbre; cartes controleur pour commandes logiques programmables seulement pour les machines pour le travail du bois, pour le travail de l'aluminium, pour le travail des matieres plastiques, pour le travail des composites, pour le façonnage du verre et du marbre; inverseurs seulement pour les machines pour le travail du bois, pour le travail de l'aluminium, pour le travail des matieres plastiques, pour le travail des composites, pour le façonnage du verre et du marbre; machines de perçage, fraisage, machines a profiler, a border et couper ainsi que leurs parties et garnitures correspondantes; appareils et instruments de conduction, de distribution, de transformation, d'accumulation, de regulation ou de commande d'electricite pour les industries du bois, de l'aluminium, des matieres plastiques, des matieres composites, du verre et du marbre» и услуг 40 класса МКТУ «traitement de materiaux naturels tels que bois, matieres plastiques,

materiaux composites, metaux et lames, materiaux en verre et en marbre, traitement de surfaces».