

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 25.08.2016 возражение компании MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1215014 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1215014 с конвенционным приоритетом от 07.11.2013 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1215014 представляет собой словесное обозначение «MControl», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.04.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «MControl» по международной регистрации № 1215014, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 09 класса МКТУ, приведенных в данной международной регистрации знака, а именно: «компьютерные программы, предназначенные для активации, контроля, регулирования, мониторинга, тестирования и проверки (наблюдения) за рабочим состоянием и работоспособностью трансформаторов, для сетей линий электропередач и сетей распределения тока, инструментов для связи, ступенчатых

выключателей на трансформаторах для сетей линий электропередач и сетей распределения тока и электроприводов для таких ступенчатых выключателей».

В заключении по результатам экспертизы указано, что рассматриваемый знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ со знаком «CONTROL-M» по международной регистрации № 1153916, охраняемым на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.08.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.04.2016. Доводы возражения сводятся к тому, что правообладателем противопоставленного знака (компанией BMC Software, Inc., Соединенные Штаты Америки) выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «MControl» по международной регистрации № 1215014 на имя заявителя в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, приведенных в данной международной регистрации знака. К тому же в возражении отмечено, что заявитель и правообладатель противопоставленного знака осуществляют свою деятельность в совершенно разных сферах экономики.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку в отношении всех приведенных в международной регистрации знака товаров 09 класса МКТУ.

К возражению были приложены распечатки сведений из Интернета о деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного знака [1].

На заседании коллегии, состоявшемся 05.10.2016, заявителем был представлен оригинал соответствующего письма-согласия от 23.08.2016 [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (07.11.2013) правовая база для оценки охраноспособности знака 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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается 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 № 1215014 с конвенционным приоритетом от 07.11.2013 представляет собой словесное обозначение «MControl» выполненное в одно слово (без пробелов) буквами латинского алфавита, первые две из которых являются заглавными, а остальные – строчными. Предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1153916 от 25.09.2012 представляет собой словесное обозначение «CONTROL-M», выполненное исключительно заглавными буквами латинского алфавита, причем

перед буквой «М» помещен дефис. Данный знак охраняется в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков заявителем в возражении не оспаривается.

При этом анализ товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых, согласно возражению, испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку, и товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых охраняется на территории Российской Федерации противопоставленный знак, показал, что они действительно являются однородными, поскольку относятся к одной и той же родовой группе товаров (компьютерные программы). Однако они, согласно приведенным в перечнях формулировкам товаров, предназначены для применения в совершенно разных сферах экономической деятельности: с одной стороны, в области электроэнергетики и, с другой стороны, в области автоматизации рабочего процесса, оптимизации деловых операций для управления коммерческими услугами. Данное обстоятельство подтверждается также и сведениями о реальной деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного знака [1].

Правообладателем противопоставленного знака (компанией BMC Software, Inc., Соединенные Штаты Америки) было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «MControl» по международной регистрации № 1215014 на имя заявителя в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, приведенных в данной международной регистрации знака, что подтверждается письмом-согласием от 23.08.2016 [2].

На основании этого письма-согласия, принимая во внимание имеющиеся у сопоставляемых знаков некоторые различия и принадлежность выпускаемой заявителем и правообладателем противопоставленного знака продукции к разным сегментам рынка компьютерных программ, коллегия считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный знак не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания рассматриваемого знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.08.2016, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.04.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1215014 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, приведенных в данной международной регистрации знака.