

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, рассмотрела возражение, поступившее 26.12.2018, поданное компанией «GESTION Y PROYECTOS GANADEROS, S.L.», Испания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1321518, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «» с приоритетом от 03.06.2016 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1321518 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 29.03.2018 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1321518 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В предварительном решении Роспатента от 25.08.2017 указано, что знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Отказ мотивирован тем, что знак по международной регистрации №1321518 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иных лиц товарным знаком «» по свидетельству №396480 с приоритетом от 09.07.2008, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.12.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил заявителю письменное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1321518 в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «Apparatus and instruments for accumulating and storing electricity; electric and electronic components; electrical network supply apparatus; uninterruptible power supply apparatus (batteries); uninterruptible power supply apparatus, access control devices; alarm and warning equipment, data storage devices, alarm systems, equipment and accessories for data processing (electric or mechanical); timers, graphics tablets; electronic databases, software, control and regulating apparatus; devices for testing and quality control; monitoring instruments; instruments for measuring, counting, aligning and calibrating; sensors and detectors, electrical controllers, valve actuators (electric controls), electronic controllers for motors and temperature controllers, volumetric analysis controllers, electric process controllers, electric accumulators, as well as recorded computer programs, downloadable software, surveying instruments, power controllers, heat and temperature regulators, electronic regulators, thermostats; all of the aforesaid goods are intended for use exclusively in agricultural sector» («аппараты и приборы для накопления и аккумуляции электроэнергии; электрические и электронные компоненты; источники питания в системах электроснабжения; устройства бесперебойного питания (батареи); устройства бесперебойного питания, устройства контроля доступа; оборудование для сигнализации и предупреждения, устройства хранения данных, системы сигнализации, оборудование и аксессуары для обработки данных (электрические или механические); таймеры, графические планшеты; электронные базы данных, программное обеспечение, приборы управления и регулирования; устройства для тестирования и контроля качества; контрольно-измерительные приборы; приборы для измерения, подсчета, выравнивания и калибровки; датчики и детекторы, электрические контроллеры, приводы клапанов (электрические

регуляторы), электронные контроллеры для двигателей и регуляторы температуры, контроллеры волюмометрического анализа, контроллеры электрических процессов, электрические аккумуляторы, а также записанные компьютерные программы, загружаемое программное обеспечение, измерительные приборы, контроллеры мощности, тепловые и температурные регуляторы, электронные регуляторы, термостаты; все вышеперечисленные товары предназначены для использования только в агропромышленном комплексе»);

- как указано в письме-согласии правообладатель противопоставленного товарного знака считает, что регистрация и использование его на территории Российской Федерации в отношении вышеперечисленных товаров не вызовет смешения товарных знаков на рынке и не будет являться причиной введения потребителя в заблуждение;

- кроме того, сравниваемые обозначения имеют существенные различия с точки зрения фонетики, семантики и графического исполнения, а также общего впечатления, которые позволяют исключить риск смешения обозначений в гражданском обороте;

- заявитель специализируется на проектировании, разработке и распространении климатических контроллеров для ферм и сельского хозяйства на промышленной основе;

- владелец противопоставленного товарного знака является системным интегратором, поставщиком IT-решений и облачных услуг на территории России и стран СНГ;

- очевидно, что товары заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака предназначены для ограниченного круга потребителей, которым известны изготовители продукции в соответствующих отраслях, в связи с чем отсутствует введение потребителей в заблуждение.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации №1321518 в отношении вышеприведенных товаров 09 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака (1);
- сведения о деятельности заявителя и правообладателя товарного знака по свидетельству №396480 (2).

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

С учетом приоритета (03.06.2016) знака по международной регистрации №1321518 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя (пункт 6 (абзац 5) статьи 1483 Кодекса и пункт 46 Правил).

Знак по международной регистрации №1321518 представляет собой комбинированное обозначение «», включающее в свой состав словесные элементы «СТIcontrol», выполненные буквами латинского алфавита, заключенные в сине-желтый овал.

В качестве основания несоответствия знака по международной регистрации №1321518 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен товарный знак «» по свидетельству №396480.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 29.03.2018.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие (1) правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №396480 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1321518 на имя заявителя в отношении вышеуказанных товаров 09 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, знак по международной регистрации №1321518 и противопоставленный товарный знак не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю.

При этом, также принято во внимание, что согласно возражению интересы владельцев сравниваемых знаков не пересекаются, поскольку заявитель проектирует, разрабатывает и распространяет климатические контроллеры для ферм и сельского хозяйства, а правообладатель противопоставленного товарного знака является системным интегратором, поставщиком IT-решений и облачных услуг на территории Российской Федерации и иных стран (2).

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 29.03.2018 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1321518 в отношении вышеуказанных товаров 09 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.12.2018, отменить решение Роспатента от 29.03.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1321518 в отношении товаров 09 класса МКТУ «Apparatus and instruments for accumulating and storing electricity; electric and electronic components; electrical

network supply apparatus; uninterruptible power supply apparatus (batteries); uninterruptible power supply apparatus, access control devices; alarm and warning equipment, data storage devices, alarm systems, equipment and accessories for data processing (electric or mechanical); timers, graphics tablets; electronic databases, software, control and regulating apparatus; devices for testing and quality control; monitoring instruments; instruments for measuring, counting, aligning and calibrating; sensors and detectors, electrical controllers, valve actuators (electric controls), electronic controllers for motors and temperature controllers, volumetric analysis controllers, electric process controllers, electric accumulators, as well as recorded computer programs, downloadable software, surveying instruments, power controllers, heat and temperature regulators, electronic regulators, thermostats; all of the aforesaid goods are intended for use exclusively in agricultural sector».