

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, поступившее 23.10.2015, поданное компанией Ватсон-Марлоу Флексикон А/С, Дания (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 №1094811, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом 24.06.2011 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) за №1094811 на имя заявителя 07.07.2011 в отношении товаров 07, 09, 17 классов МКТУ. Территориальное расширение на территорию Российской Федерации было произведено 14.11.2012.

Знак по международной регистрации №1094811 представляет собой словесное обозначение «FLEXICON», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 23.12.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1094811 в отношении всех товаров 07, 09 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1094811 тождественен словесному товарному знаку «FLEXICON» по свидетельству №342824 с приоритетом от 14.10.2005 (срок действия регистрации продлен до 14.10.2025), зарегистрированным на имя Флексикон Корпорейшн, 2400

Эмрик Боулевард, Бетлехем, РА 12080-8006, Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ, признанных однородными товарам 07, 09 классов МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1094811.

Представленное заявителем письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству №342824 не было принято экспертизой во внимание, поскольку с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака допускается регистрация в отношении однородных товаров сходного до степени смешения товарного знака, но не тождественного.

В возражении, поступившем 23.10.2015, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- 15.10.2015 от имени заявителя в МБ ВОИС было подано ходатайство об ограничении перечня заявленных в Российской Федерации товаров 07 и 09 классов МКТУ по международной регистрации №1094811, таким образом, что из него исключены позиции, однородные товарам, приведенным в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №342824;

- правообладатель товарного знака по свидетельству №342824 со своей стороны подал в Роспатент ходатайство от 22.10.2015 об ограничении перечня товаров 07 и 09 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован данный товарный знак, удалив однородные с международной регистрацией №1094811 позиции;

- товары 07 класса МКТУ ограниченных перечней знака по международной регистрации №1094811 и противопоставленного товарного знака являются неоднородными, поскольку относятся к разным родовым категориям (наполнительные машины, машины для закупоривания с одной стороны и системы погрузки-разгрузки массовых грузов с другой стороны), имеют разное назначение (наполнение емкостей жидкостями и их закупоривание с одной стороны и погрузка-разгрузка сыпучих материалов с другой стороны), а также применяются в несходных областях деятельности;

- перечень товаров 09 класса МКТУ (компоненты систем для перистальтического наполнения емкостей жидкостями и их закупоривания) знака по международной регистрации №1094811 не содержит позиций, однородных товарам 09 класса МКТУ (оборудование, связанное с погрузкой, разгрузкой и транспортировкой массовых грузов), в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак;

- заявитель по международной регистрации №1094811 является мировым лидером в производстве перистальтических насосов, а также самым крупным производителем насосов объемного типа в Европе;

- товары 07, 09 классов МКТУ, указанные в перечне международной регистрации № 1094811, представляющие собой установки по наполнению ёмкостей жидкостями и их закупориванию, предназначены для использования вместе с перистальтическими насосами компании;

- свое применение системы асептического наполнения и закупоривания «FLEXICON» находят, прежде всего, в биофармацевтике;

- правообладатель товарного знака по свидетельству №342824 - компания Flexicon Corporation специализируется на разработке, производстве и поставке оборудования для погрузки, разгрузки и транспортировки массовых грузов;

- таким образом, смешение потребителями устройств по асептическому наполнению емкости жидкостями и крупногабаритного оборудования для погрузки-разгрузки сыпучих веществ исключено;

- таким образом, товары данных компаний относятся к разным категориями, имеют разное назначение и разные каналы распространения, а также предназначены для разных категорий потребителей-специалистов и их смешение исключено;

- приведенные в возражении аргументы о неоднородности рассматриваемых товаров 07 и 09 классов МКТУ, а также о разных областях применения товаров и разной специализации заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака подтверждает правообладатель противопоставленного товарного

знака, предоставивший письмо-согласие на регистрацию и использование знака по международной регистрации №1094811 в России.

- данное письмо-согласие должно быть принято во внимание, поскольку товары 07 и 09 классов МКТУ, указанные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, не являются однородными;

- кроме того, компании Марлоу Флексикон А/С и Flexicon Corporation заключили соглашение о сосуществовании, которое разграничивает сферы деятельности двух компаний.

Таким образом, заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1094811 в отношении товаров 07, 09, 17 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия решения Роспатента от 23.12.2014 [1];
- копия ходатайства об ограничении перечня товаров международной регистрации №1094811 [2];
- копия ходатайства об ограничении перечня товаров товарного знака по свидетельству №342824 [3];
- информация о компании Ватсон-Марлоу Флексикон А/С [4];
- информация о компании Марлоу Флексикон А/С с частичным переводом на русский язык;
- письмо-согласие от имени компании Flexicon Corporation с переводом на русский язык [5];
- копия соглашения о сосуществовании с переводом на русский язык [6];
- распечатка сведений по международной регистрации №1094811 с выборочным переводом на русский язык [7];

- копия ответа от 13.05.2016 на запрос экспертизы, представленная правообладателем товарного знака по свидетельству №342824 [8].

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

С учетом даты территориального расширения (14.11.2012) знака по международной регистрации №1094811 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. Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2. Правил).

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 №1094811 представляет собой словесное обозначение «FLEXICON», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В соответствии с решением Роспатента от 23.12.2014 в отношении товаров 17 класса МКТУ препятствия для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1094811 на территории Российской Федерации отсутствуют.

В отношении товаров 07, 09 классов МКТУ указанному знаку не была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации ввиду несоответствия знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках данной нормы знаку противопоставлен товарный знак по свидетельству №342824, представляющий собой словесное обозначение «FLEXICON», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ знака по международной регистрации №1094811 и товарного знака по свидетельству №342824 показал, что они являются тождественными. Вывод о тождестве знаков заявителем не оспаривается.

Анализ однородности товаров 07, 09 классов МКТУ международной регистрации №1094811 и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Товары 07 и 09 классов МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №1094811, содержат следующие позиции:

07 - Machines de remplissage, d'obturation et de capsulage; toutes pour le remplissage péristaltique de bouteilles, fioles, bocal et éprouvettes avec des liquides et pour le capsulage de contenants; tous les produits précités utilisés dans les industries pharmaceutique, biotechnologique et diagnostique, et n'étant en aucun cas destinés à être utilisés avec des systèmes, équipements et produits pour la manutention de matériaux en vrac (разливочные машины, машины для герметизации и закупоривания; все указанные товары предназначены для перистальтического наполнения бутылок, флаконов, банок и тюбиков с жидкостью, а также для закупоривания емкостей; все вышеуказанные товары предназначены для использования в фармацевтике, биотехнологии и диагностике, и не предназначены для использования с системами, оборудованием и товарами для обработки сыпучих материалов);

09 - Appareils électroniques pour le contrôle du remplissage péristaltique de bouteilles, fioles, bocal et éprouvettes avec des liquides et le capsulage de contenants; chariots et dispositifs de portillonnage en tant que composants de systèmes pour le remplissage péristaltique de bouteilles, flacons, bocal et éprouvettes avec des liquides et pour le capsulage de contenants; tous les produits précités utilisés dans les industries pharmaceutique, biotechnologique et diagnostique, et n'étant en aucun cas destinés à être utilisés avec des systèmes, équipements et produits pour la manutention de matériaux en vrac (электронные устройства для контроля за перистальтическим наполнением бутылок, флаконов, банок и тюбиков с жидкостью, а также для закупоривания емкостей; все вышеуказанные товары предназначены для использования в

фармацевтике, биотехнологии и диагностике, и не предназначены для использования с системами, оборудованием и товарами для обработки сыпучих материалов).

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №342824 действует в отношении товаров 07 класса МКТУ «системы погрузки, разгрузки массовых грузов, а именно переналаживаемые шнековые конвейеры, механические конвейеры, объемные дозаторы для порошкообразных и сыпучих материалов, смешивающие установки непрерывного действия, бункеры и вспомогательные бункерные устройства, станции бесконтейнерной загрузки, разгрузки, перевортывающие устройства для барабанов и контейнеров, станции ручной разгрузки, системы пневматических транспортеров, включающие в себя (полностью или частично) следующие элементы: пневматические транспортеры и предназначенные для них части, в том числе нагнетающие воздуходувки, вакуумные насосы, ротационные герметические клапаны, отводящие перегородки, линейные отклоняющие устройства, фильтры-приемники, циклонные сепараторы, системы весового дозирования, пылесборники и дефлекторы, захватывающие пробники (жезлового типа) и резервуары для хранения»; товаров 09 класса МКТУ «объемные дозирующие устройства для порошкообразных и сыпучих материалов, автоматические системы дозирования по весу для порошкообразных и сыпучих материалов, включающие в себя основные компоненты шнековых конвейеров, бункеров и регулирующие устройства с программным управлением для дозаторов, органы управления и электрическое оборудование для пневматических транспортеров и конвейеров, а также детали и части к вышеуказанным приспособлениям, а именно микропроцессоры, электрические регуляторы, контроллеры электродвигателей, регуляторы скорости, программные логические управляющие устройства, клапаны с электромагнитным управлением, электрические переключатели, датчики, программируемые логические контроллеры, измерители общего веса, весы, реле, источники питания, сбываемые отдельно или в составе систем».

Сравниваемые товары 07, 09 классов МКТУ представляют собой различные компоненты оборудования, используемого для фасовки/розлива продукции (например, машины для закупоривания, герметизации, смешивающие установки, дозаторы, пневматические транспортеры). При этом различие в том, что указанное в международной регистрации №1094811 оборудование переназначено для жидкостей, а в противопоставленном товарном знаке - для порошкообразных и сыпучих материалов, не влияет на вывод об однородности сравниваемых товаров, поскольку они относятся к одному роду оборудования и имеют одинаковое назначение.

Что касается имеющегося уточнения в перечне товаров 07 класса МКТУ противопоставленного товарного знака относительно предназначения оборудования для массовых грузов, то у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что товары, предназначенные для использования в фармацевтике, биотехнологии и диагностике, указанные в перечне международной регистрации №1094811, не могут относиться к массовым грузам.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что знак по международной регистрации №1094811 является тождественным противопоставленному товарному знаку по свидетельству №342824 в отношении однородных товаров 07, 09 классов МКТУ.

Предоставленное правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №342824 на имя заявителя безотзывное письмо-согласие [5] на использование и предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1094811 в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ, и соглашение о сосуществовании между Флексикон Корпорейшн и Ватсон-Марлоу Флексикон А/С [6], не могут быть приняты во внимание ввиду тождества сопоставляемых знаков и однородности товаров 07, 09 классов МКТУ.

Довод заявителя о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №1094811 и заявитель специализируются в разных сферах деятельности и не являются конкурентами (компания Флексикон Корпорейшн

производит оборудование и системы для погрузки, разгрузки и транспортировки массовых грузов, которые транспортируют, выгружают, наполняют, взвешивают, доставляют и/или подают порошкообразные и массовые твердые материалы, а компания Ватсон-Марлоу Флексикон А/С производит системы асептического наполнения и закупоривания для жидкостей, предназначенные для фармацевтической, биотехнической и диагностической отраслей, и не используемые для порошкообразных и массовых твердых материалов), является неубедительным на основании следующего.

Компания Флексикон Корпорейшн на территории Российской Федерации является обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству №342824, действующий в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ. В этой связи, оценке подвергаются не фактически производимые товары, а товары, на которые распространяется правовая охрана товарного знака по свидетельству №342824 согласно перечню.

Изложенное позволяет коллегии сделать вывод о том, что знаку по международной регистрации №1094811 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заявитель обращает внимание коллегии на то, что им было подано в МБ ВОИС ходатайство об ограничении перечня заявленных в Российской Федерации товаров 07 и 09 классов МКТУ по международной регистрации №1094811. В настоящем заключении анализу подвергался перечень товаров по международной регистрации №1094811 с учетом ограничений, внесенных МБ ВОИС 16.10.2015.

В свою очередь правообладатель товарного знака по свидетельству №342824 подал в Роспатент ходатайство от 22.10.2015 об ограничении перечня товаров 07 и 09 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован данный товарный знак.

Вместе с тем, на дату заседания коллегии – 20.05.2016 изменение перечня товаров в свидетельстве №342824 не осуществлено (делопроизводство по рассмотрению ходатайства правообладателя товарного знака по свидетельству №342824 об

ограничении перечня регистрации не закончено, поскольку только 13.05.2016 правообладатель товарного знака ответил на запрос от 16.02.2016).

В этой связи заявитель представил ходатайство о переносе заседания коллегии на более поздний срок.

Однако коллегия посчитала нецелесообразным удовлетворять данное ходатайство, поскольку даже в случае внесения уточнений в перечень товаров по свидетельству №342824 «...за исключением предназначенных для использования в фармацевтической и биотехнологической промышленности, а также использования в диагностических целях, а именно для перистальтического наполнения бутылок, флаконов, банок и пробирок с жидкостью или для закупоривания и закрывания емкостей» [8], данная корректировка не исключает однородности товаров сопоставляемых перечней (оборудование может быть использовано, например, для фасовки/розлива биологически активных добавок к пище, которые однородны фармацевтическим препаратам).

По окончании рассмотрения возражения от заявителя 24.05.2016 поступило особое мнение, 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 №1094811. Доводы, изложенные в обращении, 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, поступившего 23.10.2015, оставить в силе решение Роспатента от 23.12.2014.