

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 30.05.2016 возражение компании Selectron Systems AG, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1207468 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1207468 с конвенционным приоритетом от 11.10.2013 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1207468 представляет собой комбинированное обозначение  со словесными элементами «Safety» и «Com», выполненными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.01.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1207468, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что рассматриваемый знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ со

знаком  по международной регистрации № 1032622, охраняемым на

территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.05.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.01.2016.

Доводы возражения сводятся к тому, что правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации № 1032622 (компанией Baumüller Nürnberg GmbH, Германия) было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1207468 на имя заявителя в отношении ограниченного перечня товаров 09 класса МКТУ – «electronic instruments such as time-delay relays, synchronizers, flashing relays, monitoring relays and conducting relays, electronic controls and networks for the machinery industry and production automation; electronic and technical driving controls for railway vehicles with communication networks such as CAN (Controller Area Network) or Ethernet, data media for use in industry and for automation; inductive proximity, capacitive and photoelectric detectors; electronic components for sequential phase control; electric lines, junction boxes for electric lines; software with computerized solutions for remote maintenance of electronic controls; scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic recording media, calculating machines, data processing equipment and computers; communication software; all aforementioned goods in this class exclusively for railway vehicles» (далее – ограниченный перечень товаров), в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие от 27.05.2016.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской

Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1207468 в отношении данного ограниченного перечня товаров.

На заседании коллегии, состоявшемся 24.06.2016, заявителем был представлен оригинал вышеупомянутого письма-согласия [1].

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

С учетом даты конвенционного приоритета (11.10.2013) правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого знака на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс.

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.

Знак по международной регистрации № 1207468 с конвенционным приоритетом от 11.10.2013 представляет собой комбинированное обозначение



, доминирующее положение в котором занимает выполненный буквами латинского алфавита словесный элемент «Safety», а «Com» является неохраняемым элементом, что заявителем, согласно его корреспонденции, поступившей 27.11.2015, не оспаривается. Предоставление правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении указанного выше ограниченного перечня товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1032622 от



10.11.2009 представляет собой комбинированное обозначение , доминирующее положение в котором занимает выполненный буквами латинского алфавита словесный элемент «Safety». Данный знак охраняется на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации № 1032622 (компанией Baumüller Nürnberg GmbH, Германия) было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1207468 на имя заявителя в отношении ограниченного перечня товаров, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 27.05.2016 [1].

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сопоставляемых знаков некоторые различия по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений, коллегия считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный сходный знак по международной регистрации № 1032622 не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1207468 в отношении ограниченного перечня товаров.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания рассматриваемого знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении ограниченного перечня товаров, перевод которого на французский язык приведен ниже.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.05.2016, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.01.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации № 1207468 в отношении товаров 09 класса МКТУ «instruments électroniques tels que relais temporisés, synchroniseurs, relais clignotants, relais de monitoring et relais conducteurs, commandes et réseaux électroniques pour l'industrie des machines et l'automatisation de production; commandes électroniques et techniques de conduite pour les véhicules ferroviaires avec réseaux de communication comme par exemple CAN (Controller Area Network) ou Ethernet, supports de données pour l'industrie et l'automation; détecteurs de proximité inductifs, capacitifs et photoélectriques; éléments électroniques pour réglage de phase séquentiel; lignes électriques, boîtes de raccordement pour lignes électriques; logiciels avec solutions informatisées pour la télémaintenance des commandes électroniques; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande ducourant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images; supports d'enregistrement magnétiques, machines à calculer, équipement pour le traitement des données et ordinateurs; logiciels de communication; tous les produits précités de cette classe exclusivement pour les véhicules ferroviaires» с включением в знак элемента «Com» как неохраняемого элемента.