

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 31.08.2017, поданное ООО «Технопартнер», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016718191 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2016718191, поданной 24.05.2016, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании «изумрудный, белый».

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



S E R V O L I N E

, словесный элемент которого «SERVOLINE» выполнен буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 17.07.2017 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016718191 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09 класса МКТУ, поскольку сходно до степени смешения со знаками: «**ZFLS-SERVOLINE**» [2] по международной регистрации № 889463 (приоритет от 17.10.2005), «**RB-Servoline**» [3] по международной регистрации № 1269821 (приоритет от 21.07.2015), правовая охрана которым была

предоставлена ранее на имя: «Robert Bosch Automotive Steering GmbH», Германия в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- заявленные товары 09 класса МКТУ «серводвигатели» признаны однородными товарам «электрический сервопривод, помощник и усилитель рулевого управления для наземных транспортных средств» противопоставленного знака [3].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 31.08.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.07.2017.

Доводы возражения, поступившего 31.08.2017, сводятся к следующему:

- заявленные товары 09 класса МКТУ и товары 09 класса МКТУ противопоставленных знаков [2,3] не являются однородными;

- в отношении любых серводвигателей, а тем более в отношении серводвигателей и сервоприводов для применения к наземным транспортным средствам, однородность сравниваемых товаров отсутствует.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

На заседании коллегии представителем заявителя был скорректирован перечень заявленных товаров 09 класса МКТУ следующим образом: «сервоприводы, за исключением предназначенных для транспортных средств».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 31.08.2017, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (24.05.2016) заявки № 2016718191 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



S E R V O L I N E

[1] является комбинированным. Словесный элемент «SERVOLINE»

выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «сервоприводы, за исключением предназначенных для транспортных средств» в цветовом сочетании: «изумрудный, белый».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставлений заявленному обозначению [1] указаны знаки: «**ZFLS-SERVOLINE**» [2] по международной регистрации № 889463 (приоритет от 17.10.2005), «**RB-Servoline**» [3] по международной регистрации № 1269821 (приоритет от 21.07.2015). Правовая охрана противопоставленных знаков [2,3] действует в отношении товаров 09, 12 классов МКТУ, указанных в перечнях регистраций.

Сопоставительный анализ по фонетическому и графическому критериям сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2,3] показал звуковое тождество и визуальное сходство доминирующих словесных элементов: «SERVOLINE» [1] / «SERVOLINE» [2] / «Servoline» [3]. В связи с чем, можно сделать вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2,3] в целом, несмотря на их отдельные отличия, что заявителем в материалах возражения не оспаривается.

Правовая охрана знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ «автоматические электрические, магнитные, пневматические и гидравлические системы управления для наземных транспортных средств, включая регуляторы ускорения, высоты и наклонные элементы управления, тормозные элементы управления, подвески, устройства отката; электромагниты, электрические преобразователи напряжения, аккумуляторы, датчики, переключатели, передатчики сигналов, устройства индикации, устройства отображения для наземных транспортных средств; системы управления питанием, в том числе для наземных транспортных средств», а также для части товаров 12 класса МКТУ «конструкционные элементы наземных транспортных средств, включенные в данный класс, а именно: рулевые колеса, универсальные соединения, устройства регулировки рулевых колонн, рулевые колонки, движущиеся устройства, рулевые

шахты, сцепления, коробки передач, стойки, резервуары для жидкостей, клапаны, рулевые приводы, поршни, амортизаторы, гидравлические усилители руля и рулевого управления для наземных транспортных средств; колеса, детали колес и подвески оси, а именно: звенья, штанги, подвески колес, стержни и тормоза, различные вспомогательные устройств, сервошестерни для наземных транспортных средств; двигатели, включая гидравлические и электрические двигатели для наземных транспортных средствах; сцепление, а именно, сцепления для вовлечения и участия в качестве компонентов в составе наземных транспортных средств, запасные части для всех вышеуказанных товаров, включенные в данный класс».

Правовая охрана знаку [3] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ «блоки управления для транспортных средств; крутящие моменты; электрические блоки управления для управления электрической энергией; блоки для контроля электрической мощности; электрические или электронные модули управления; электрические датчики; электрические регулирующие клапаны; контроллеры электромагнитных клапанов; электронные блоки управления; блоки управления (джойстики)», товаров 12 класса МКТУ «электроприводы для наземных транспортных средств; электродвигатели для автомобилей; коробки передач для наземных транспортных средств; редукторные двигатели для наземных транспортных средств; гидравлические схемы для транспортных средств; гидравлические устройства передачи энергии для наземных транспортных средств; рулевые шины для транспортных средств; рулевые колонки для транспортных средств; рулевые тяги; серводвигатели для наземных транспортных средств; сервомеханизмы для наземных транспортных средств; рулевые стойки для наземных транспортных средств».

В отношении однородности сравниваемых товаров 09 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Согласно данным энциклопедии «Википедия» (<https://ru.wikipedia.org/>), словарю <http://dic.academic.ru/> «сервопривод» - это привод с управлением через отрицательную обратную связь, позволяющую точно управлять параметрами движения. Сервоприводом является любой тип механического привода (устройства), имеющий в составе датчик и блок управления приводом, автоматически

поддерживающий необходимые параметры на датчике согласно заданному внешнему значению. К сервоприводам относится множество различных регуляторов и усилителей с отрицательной обратной связью, например, гидро/электро/пневмо-усилители ручного привода управляющих элементов (в частности, рулевое управление и тормозная система на тракторах и автомобилях). Исходя из приведенного толкования, с точки зрения конструкции сервоприводы однозначно разделить на предназначенные, либо не предназначенные для транспортных средств нельзя.

Таким образом, заявленные товары 09 класса МКТУ являются однородными товарам 09 класса МКТУ (например, «автоматические электрические, магнитные, пневматические и гидравлические системы управления для наземных транспортных средств; тормозные элементы управления; электрические преобразователи напряжения, аккумуляторы, датчики, переключатели, передатчики сигналов, системы управления питанием, в том числе для наземных транспортных средств; электрические датчики; блоки управления для транспортных средств; электрические блоки управления для управления электрической энергией; электрические или электронные модули управления; электрические датчики; электронные блоки управления»), указанным в перечнях противопоставленных знаков [2,3]. Сравниваемые товары соотносятся как род (вид) («оборудование, в том числе электротехническое, для управления и регулирования»), имеют общий круг потребителей (узкие специалисты), условия сбыта, представляют собой товары производственно-технического назначения, предназначены для длительного пользования, то есть совместно встречаются в гражданском обороте.

Как известно, «чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения товаров и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные» (см. «Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания», утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198). С учетом высокой степени сходства сравниваемых обозначений [1] и [2,3] ограничение заявителем заявленного перечня товаров 09 класса МКТУ «сервоприводы, за исключением

предназначенных для транспортных средств» не приводит к отсутствию однородности с товарами 09 класса МКТУ, указанными в перечнях противопоставленных знаков [2,3]. Кроме того, коллегией учтена известность на территории Российской Федерации и репутация правообладателя противопоставленных знаков [2,3]: «Bosh» - известный производитель механизмов, агрегатов (в том числе, для автомобилей), так и инструментов.

При этом, товары 12 класса МКТУ (например, «рулевые приводы, гидравлические усилители руля и рулевого управления для наземных транспортных средств; сервошестерни для наземных транспортных средств; двигатели, включая гидравлические и электрические двигатели для наземных транспортных средствах; электроприводы для наземных транспортных средств; электродвигатели для автомобилей; гидравлические устройства передачи энергии для наземных транспортных средств; серводвигатели для наземных транспортных средств; сервомеханизмы для наземных транспортных средств»), указанные в перечнях противопоставленных знаков [2,3], корреспондируют заявленным товарам 09 класса МКТУ.

В этой связи, возможно предположение о происхождении сравниваемых товаров из одного источника. Указанные обстоятельства свидетельствуют об однородности анализируемых товаров 09 класса МКТУ.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные знаки [2,3] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ. Следовательно, заявленное обозначение [1] противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.08.2017, оставить в силе решение Роспатента от 17.07.2017.