

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 поступившее 22.03.2019 возражение ООО «ПП «РОБУС», г. Пермь (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017726666, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2017726666 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 03.07.2017 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 07 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение



представляет собой словесный элемент «ROBUS»(РОБУС), выполненный в оригинальной графике.

Решение Роспатента от 22.11.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение тождественно зарегистрированному на имя иного лица в отношении однородных товаров 07 и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ и имеющими более ранний приоритет товарным знаком по свидетельству №588922 [1].

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель уточнил перечень товаров 07 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2017726666, товарами, которые были исключены из перечня противопоставленного товарного знака [1] на основании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, поданного заявителем против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, а именно «машины и станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); бетономешалки [машины]; бобины [детали машин]; бункера саморазгружающиеся [механические]; вагоноподъемники; вентиляторы для двигателей; вибраторы [машины] для промышленных целей; воздуходувки [детали машин]; выпускные системы для двигателей; генераторы аварийного питания; генераторы переменного тока; генераторы постоянного тока; генераторы тока; генераторы электрические; гидроуправление для машин, моторов и двигателей; головки цилиндров двигателей; гусеницы резиновые, являющиеся частью погрузочно-разгрузочных гусеничных машин и аппаратов; двигатели гидравлические; двигатели пневматические; картеры моторов и двигателей; компрессоры [машины]; конвейеры ленточные; конвейеры [машины]; подъемные и грузоподъемные механизмы; лебедки; ленты для конвейеров; машины для дробления; машины для трамбования; машины паровые; машины пневматические; мешалки [машины]; насосы [машины]; ножи электрические; патрубки выхлопные для двигателей; пневмотранспортеры; пневмоуправление машинами, моторами и двигателями; подъемники, за исключением лыжных; радиаторы [охлаждения] для двигателей; регуляторы скорости для машин и двигателей; регуляторы; резак газовой; резак [детали машин]; резцедержатели [детали машин]; ремни для машин; ремни подъемные; ремни приводные для двигателей; станки долбежные; станки камнеобрабатывающие; станки деревообрабатывающие; турбокомпрессоры; установки всасывающие промышленные; установки подъемные; устройства

погрузочно-разгрузочные; устройства подъемные; цилиндры двигателей; цилиндры машин; экономайзеры топливные для двигателей»;

- сравнительный анализ перечня товаров 7 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и перечня услуг 35 класса МКТУ, заявленного по заявке № 2017726666, позволяет заключить, что сравниваемые товары и услуги не являются однородными ни по одному из признаков однородности;

- согласно 11-й редакции 2-го издания МКТУ, принятой в г. Ницца 15.06.1957 (с изм. и доп. от 2018 года), товары 7 класса МКТУ включают, в основном, машины, станки и двигатели. Как правило, товарные знаки, регистрируемые в отношении производственного класса, используются правообладателями для маркировки производимого товара. Услуги 35 класса включают в себя услуги, оказываемые лицами или организациями, основной целью которых является: 1) помощь в эксплуатации или управлении коммерческим предприятием, 2) помощь в управлении делами или в коммерческой деятельности промышленного или торгового предприятия; а также услуги, оказываемые рекламными учреждениями, обеспечивающими, главным образом, связь с потребителями и оповещение или объявление с помощью любых средств информации о всевозможных товарах и видах услуг;

- из вышеизложенного следует, что назначение услуг 35 класса МКТУ не связано с товарами 7 класса МКТУ, следовательно, сравниваемые товары и услуги не могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения;

- об отсутствии однородности сравниваемых товаров 7 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ также свидетельствует тот факт, что заявленный перечень услуг 35 класса МКТУ не содержит указания на какие-либо товары 7 класса МКТУ;

- изложенную позицию заявителя подтверждает судебная практика, в частности, Суд по интеллектуальным правам при рассмотрении дела № СИП-187/20132 указал: «...по мнению суда первой инстанции, производство товаров, однородных товарам 32 и 33 классов МКТУ, не однородно услугам 35 класса МКТУ

по их реализации. Данный вывод мотивирован судом первой инстанции тем обстоятельством, что использование товарного знака путем его нанесения на товары направлено на информирование потребителя о производителе этих товаров, а использование товарного знака при оказании услуг по продаже товаров, указывает на лицо, которое эти товары реализует. В связи с этим товары 32 и 33 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 133428, не могут быть признаны однородными услугам 35 класса МКТУ (реализация пива и алкогольных напитков) по заявке №2013732578...»;

- отсутствие однородности между товарами производственных классов и услугами 35 класса МКТУ подтверждается также практикой Палаты по патентным спорам, в частности, в заключении Палаты по патентным спорам от 18 октября 2017 года по заявке № 2015728962 указано: «...Таким образом, заявленные товары 30 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака относятся к разному роду («пищевые продукты»/«торговая деятельность») и имеют разное назначение (продукты для потребления их в пищу/продажа покупателям товаров любых производителей), круг потребителей. Указанное свидетельствует об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ одному производителю;

- кроме того, заявитель с 19.05.2014 является обладателем исключительного права на фирменное наименование, возникшего ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству № 588922. ООО «ПП «РОБУС» было зарегистрировано в качестве юридического лица 19.05.2014, что подтверждается распечаткой с официального сайта Федеральной налоговой службы, а также свидетельством о государственной регистрации юридического лица (ОГРН). Основным видом деятельности заявителя является производство и реализация оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства;

- заявленное на регистрацию обозначение является продолжением серии средств индивидуализации, исключительное право на которое принадлежит

заявителю, следовательно, регистрация товарного знака по заявке № 2017726666 соответствует требованиям закона, предъявляемым к товарным знакам, и не может затрагивать права третьих лиц.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для уточненного перечня товаров 07 класса МКТУ и всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-96/2018 [2];
- решение Роспатента от 30.10.2018 [3].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (03.07.2017) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим

обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение  является словесным обозначением, выполненным в оранжевом и синем цвете оригинальным шрифтом. Государственная регистрация товарного знака испрашивается для уточненной выше части товаров 07 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017726666 в заключении по результатам экспертизы указано на его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду тождества заявленного обозначения и товарного знака  [1] в отношении однородных товаров и услуг.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что они совпадают во всех элементах за исключением некоторых нюансов в цвете (в одном случае – синий цвет, в другом – темно-синий), что свидетельствует об их сходстве, близком к тождеству.

В отношении однородности товаров и услуг, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, товарам 07 класса МКТУ, в отношении которых действует товарный знак [1], коллегия отмечает следующее.

Товары 07 класса МКТУ «двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); бетономешалки [машины]; бобины [детали машин]; бункера саморазгружающиеся [механические]; вагоноподъемники; вентиляторы для двигателей; вибраторы [машины] для промышленных целей; воздуходувки [детали машин]; выпускные системы для двигателей; генераторы аварийного питания; генераторы переменного тока; генераторы постоянного тока; генераторы тока; генераторы электрические; гидроуправление для машин, моторов и двигателей; головки цилиндров двигателей; гусеницы резиновые, являющиеся частью погрузочно-разгрузочных гусеничных машин и аппаратов; двигатели гидравлические; двигатели пневматические; картеры моторов и двигателей; компрессоры [машины]; конвейеры ленточные; конвейеры [машины]; краны [подъемные и грузоподъемные механизмы]; лебедки; ленты для конвейеров; мешалки [машины]; насосы [машины]; патрубки выхлопные для двигателей; пневмотранспортеры; пневмоуправление машинами, моторами и двигателями; подъемники, за исключением лыжных; радиаторы [охлаждения] для двигателей; регуляторы скорости для машин и двигателей; ремни приводные для двигателей; турбокомпрессоры; установки всасывающие промышленные; установки подъемные; устройства погрузочно-разгрузочные; устройства подъемные; цилиндры двигателей; цилиндры машин; экономайзеры топливные для двигателей» являются неоднородными товарам 07 класса МКТУ, в отношении которых действует противопоставленный товарный знак, поскольку они имеют разный вид, относятся к разным родовым группам (двигатели, генераторы и их части, оборудование подъемное и грузоподъемное, насосно-компрессорное, оборудование для производства бетона и строительных смесей – в рассматриваемой заявке; оборудование сельскохозяйственное, садовое, лесное, оборудование для горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, для металлургической, легкой, пищевой, текстильной, полиграфической промышленности, оборудование фасовочно-упаковочное, моечное, штамповочное, котельное, бытовая техника, ручные инструменты различного назначения – в противопоставленном знаке), имеют разное назначение и разный

круг потребителей. Кроме того, указанные товары относятся к товарам производственно-технического назначения, потребителями которых являются специалисты разных отраслей производства, степень внимания к которым значительно выше в отличие от товаров широкого потребления и повседневного спроса. При этом коллегия отмечает, что вопрос однородности указанных товаров уже исследовался ранее коллегией, что отражено в решении Роспатента [3].

Что касается таких товаров 07 класса МКТУ как «машины и станки; бобины [детали машин]; воздуходувки [детали машин]; машины для дробления; машины для трамбования; машины паровые; машины пневматические; ножи электрические; регуляторы; ремни для машин; станки долбежные; станки камнеобрабатывающие; станки деревообрабатывающие», в отношении которых также испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2017726666, то указанные товары являются однородными товарам 07 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака [1], поскольку часть из них является идентичной (станки, бобины [детали машин]; воздуходувки [детали машин]; машины для трамбования; машины паровые; машины пневматические; ножи электрические; резак газовой; резак [детали машин]; резцедержатели [детали машин]; ремни для машин; ремни подъемные), другая часть товаров относится к тем же родовым группам, что и товары, указанные в перечне противопоставленного товарного знака (машины, регуляторы; станки долбежные; станки камнеобрабатывающие; станки деревообрабатывающие).

В отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ и товаров 07 класса МКТУ противопоставленного знака коллегия считает возможным согласиться с доводами заявителя и признать их неоднородными, поскольку они относятся к разным сферам экономической деятельности – в одном случае это торговая деятельность, услуги по продвижению и реализации различных товаров, в другом случае непосредственно производство товаров определенного вида.

Таким образом, у коллегии имеются основания для признания обозначения по заявке № 2017726666 в отношении части товаров 07 и всех заявленных услуг 35 классов МКТУ соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.03.2019, отменить решение Роспатента от 22.11.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017726666.