

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 в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.02.2016, поданное компанией DMG MORI Europe Holding AG, Швейцария и компанией DMG MORI CO., LTD., Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 02.11.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1196812, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с приоритетом от 23.10.2013 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1196812 на имя заявителя в отношении товаров 07, 09, 20 и услуг 42 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1196812 представляет собой словесное обозначение «Celos», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 02.11.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1196812 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1196812 сходен до степени смешения со знаком «CELOX» по международной регистрации №481063 с приоритетом от 21.10.1983, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом сходстве их словесных элементов «Celos»/«CELOX».

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

- владелец противопоставленного знака по международной регистрации №481063 предоставил письмо - согласие о том, что не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «Celos» по международной регистрации №1196812;

- в соответствии с представленным письмом-согласием, правообладатель противопоставленного знака «CELOX» по международной регистрации №481063 предоставляет согласие на регистрацию в отношении следующих товаров 9 класса МКТУ: «Устройства управления, контроля, проверки для станков и станочных систем с числовым программным управлением; числовые, электромеханические, электрические и электронные устройства управления, контроля, проверки и/или устройства обработки данных для контроля и управления станков и станочных систем, и/или токарных станков, и/или для сборочных конвейеров станков и станочных систем и/или токарных станков; программное обеспечение для использования в промышленном производстве, а именно операционное программное обеспечение и программное обеспечение системы управления для диспетчерских пультов, панелей и консолей и пультов, панелей и консолей управления станков и станочных систем» (Перевод на английский язык – «Control devices for numerically controlled machine tools; numerical, electromechanical, electric and electronic control devices and/or data processing devices for the controlling and operation of machine tools and/or lathes and/or for assemblies of machine tools and/or

lathes; software for use in connection with industrial production, namely operating and control software for operator and control consoles of machine tools». Перевод на французский язык – «Dispositifs de commande pour les machines-outils à commande numérique; dispositifs de commande numérique, électromécaniques, électriques et électroniques et / ou des dispositifs de traitement de données pour le contrôle et le fonctionnement des machines-outils et / ou des tours et / ou pour les ensembles de machines-outils et / ou des tours; logiciels pour utilisation dans le cadre de la production industrielle, à savoir le logiciel d'exploitation et de contrôle de l'opérateur et de contrôle consoles de machines-outils»);

- заявители представляют собой концерн, образованный в 2009 году немецкой компанией Гильдермайстер АГ (Gildermeister AG) и японской компанией МОРИ СЕЙКИ КО., ЛТД. (MORI SEIKI CO., LTD.). Заявители являются мировыми лидерами в области станкостроения и осуществляют выпуск и последующее обслуживание высокотехнологичных станков с числовым программным управлением, таких, как токарные, двухшпиндельные, многоосные многоцелевые, фрезерные станки, а также периферийных устройств. Кроме того, Заявители осуществляют разработку и выпуск программного обеспечения для производимого оборудования. Заявители располагают более 160 офисами продаж и обслуживания по всему миру, в том числе в России;

- наименования заявителей были изменены с ДиЭмДжи Юроп Холдинг АГ (DMG Europe Holding AG) на ДиЭмДжи МОРИ Юроп Холдинг АГ (DMG MORI Europe Holding AG) и с ДиЭмДжи МОРИ СЕЙКИ КО., ЛТД. (DMG MORI SEIKI CO., LTD.) на ДиЭмДжи МОРИ КО., ЛТД. (DMG MORI CO., LTD.).

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 02.11.2015 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении указанных выше товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (23.10.2013) 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 14.4.2.2 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 №1196812 представляет собой словесное обозначение «Celos», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный экспертизой знак «CELOX» по международной регистрации №481063 является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1196812 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака по международной регистрации №481063, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №481063 для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1196812 на территории Российской Федерации в отношении вышеуказанных товаров.

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 противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателей, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 02.11.2015 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1196812 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в письме-согласии в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.02.2016, отменить решение Роспатента от 02.11.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1196812 в отношении товаров 09 класса МКТУ «Dispositifs de commande pour les machines-outils à commande numérique; dispositifs de commande numérique, électromécaniques, électriques et électroniques et / ou des dispositifs de traitement de données pour le contrôle et le fonctionnement des machines-outils et / ou des tours et / ou pour les ensembles de machines-outils et / ou des tours; logiciels pour utilisation dans le cadre de la production industrielle, à savoir le logiciel d'exploitation et de contrôle de l'opérateur et de contrôle consoles de machines-outils».