

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 29.03.2022, поданное компанией «Swarco AG», Австрия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 24.12.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1575171 в отношении всех товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1575171, произведенной Международным Бюро ВОИС 25.08.2020 с конвенционным приоритетом от 26.02.2020 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 09, услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1575171 представляет собой словесное обозначение: **SWARCO MyHighway**.

Решение Роспатента от 24.12.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1575171 в отношении всех товаров 09, услуг 42 классов МКТУ мотивировано его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Решение Роспатента от 24.12.2021 было принято на основании предварительного отказа от 28.04.2021. Знаку по международной регистрации № 1575171 [1] в отношении всех

однородных товаров 09 и связанных с ними услуг 42 классов МКТУ экспертизой был противопоставлен сходный фонетически до степени смешения знак « СВАРКО » по свидетельству № 511348 [2], приоритет от 14.06.2012 (срок действия регистрации продлен до 14.06.2032), правовая охрана которому предоставлена была ранее на имя: ООО "Торговый Дом Мир сварки", 630052, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Троллейная, д. 85, оф. 1. Кроме того, экспертизой был снят ранее противопоставленный знак «SWARO» [3] по международной регистрации № 571659, конвенционный приоритет от 27.12.1990 в связи с отсутствием сходства.

В поступившем 29.03.2022 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.12.2021. Доводы возражения сведены к следующему:

- заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака [2] на предоставление правовой охраны знаку [1] в отношении всех товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ на территории Российской Федерации;
- сравниваемые знаки [1] и [2] имеют фонетические различия (знак [1] произносится как «сварко майхайвей», имеет 15 букв, 15 звуков; знак [2] читается как «сварко», имеет 6 букв и 6 звуков, что обуславливает различный звуковой состав) и графические отличия (сравниваемые знаки [1] и [2] выполнены буквами разного алфавита, что обуславливает их разное зрительное впечатление);
- семантические различия сравниваемых знаков [1] и [2] обусловлены следующим. Знак [1] представляет собой словосочетание, в котором элемент «SWARCO» является частью фирменного наименования заявителя. В целом знак [1] может быть воспринят как «мой путь SWARCO» или «SWARCO – моя верная дорога». Противопоставленный знак [2] потребитель будет воспринимать в рамках специфики деятельности его правообладателя, то есть как изобретенное слово от существительного «сварка» или глагола «сваривать»;
- заявитель работает в сфере дорожной безопасности и производит под знаком [1] программное обеспечение для управления городской системой движения. С учетом отличий между сравниваемыми знаками [1,2], а также различных сфер деятельности

заявителя и правообладателя противопоставленного знака [2], а также разной целевой аудитории смешения в гражданском обороте товарных знаков не произойдет;

- в возражении заявитель также отмечает отдельные отличия между знаками [1,3], при этом дополнительно указывает, что товары 09 класса МКТУ удалены из российского территориального расширения в базе данных ВОИС. Кроме того, правообладатель знака [3] предоставил письмо-согласие на использование и регистрацию знака [1] на территории Российской Федерации на имя заявителя.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В подтверждение своих доводов заявителем были приложены следующие материалы:

- письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака [2] - [3];
- распечатка базы данных ВОИС по международной регистрации № 571659 с переводом-аннотацией - [4];
- письмо-согласие от «SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT» - [5];
- распечатки с сайта одной из компаний группы заявителя с переводами-аннотациями - [6].

Уведомленный надлежащим образом представитель заявителя на заседании коллегии отсутствовал, при этом представил ходатайство о проведении заседания в его отсутствие.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 29.03.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (26.02.2020) международной регистрации № 1575171 знака [1] правовая база для оценки его охраноспособности 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 г. (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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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.

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.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к

документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Знак по международной регистрации № 1575171 [1] представляет собой словесное обозначение **SWARCO MyHighway**, выполненное заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ *«traffic control software; software related to traffic management in interurban traffic scenarios, expressways, motorways, tunnels or other traffic areas; software for monitoring alarms and the status of field devices in connection with traffic management and traffic control, e g traffic controls, traffic infrastructure components (RSU), detectors and variable message signs; software for the distribution and acquisition of data to and from connected vehicles and mobile applications in the area of c-its (cooperative intelligent transport systems); traffic management software for traffic control and control optimization; software modules for recording traffic and environmental data from connected sensors and devices»* («программное обеспечение для управления дорожным движением; программное обеспечение, связанное с управлением дорожным движением в сценариях междугородного движения, скоростных автомагистралей, автомагистралей, туннелей или других транспортных зон; программное обеспечение для мониторинга аварийных сигналов и состояния полевых устройств в связи с управлением дорожным движением и управлением дорожным движением, например, средства управления дорожным движением, компоненты инфраструктуры дорожного движения (RSU), детекторы и таблички с переменными сообщениями; программное обеспечение для передачи и сбора данных между подключенными транспортными средствами и мобильными приложениями в области c-its (кооперативных интеллектуальных транспортных систем); программное обеспечение для управления дорожным движением для управления дорожным движением и оптимизации управления; программные модули для записи данных о трафике и окружающей среде с подключенных датчиков и устройств»), услуг 42 класса МКТУ *«software development; creation of software; computer software consultancy; creation of software in connection with traffic management in interurban traffic scenarios, expressways, motorways, tunnels or other*

traffic areas; hosting of software platforms for software services in connection with traffic management in interurban traffic scenarios, expressways, motorways, tunnels or other traffic areas as an on-premise solution; hosting of software platforms for software services in connection with traffic management in interurban traffic scenarios, expressways, motorways, tunnels or other traffic areas as cloud-based software as a service (SaaS); development, installation, maintenance and hosting of software for the distribution and collection of data to and from connected vehicles and mobile applications in the area of c-its (cooperative intelligent transport systems); creation of traffic management software, creation of traffic management software for traffic control optimization» («разработка программного обеспечения; создание программного обеспечения; консультации по компьютерному программному обеспечению; создание программного обеспечения в связи с управлением дорожным движением в сценариях междугородного движения, скоростных автомагистралей, автомагистралей, туннелей или других транспортных зон; размещение программных платформ для программных услуг в связи с управлением дорожным движением в сценариях междугородного движения, скоростных автомагистралей, автомагистралей, туннелей или других транспортных зон в качестве локального решения; размещение программных платформ для программных услуг в связи с управлением дорожным движением в сценариях междугородного движения, скоростных автомагистралей, автомагистралей, туннелей или других транспортных зон в виде облачного программного обеспечения как услуги (SaaS); разработка, установка, обслуживание и хостинг программного обеспечения для распространения и сбора данных между подключенными транспортными средствами и мобильными приложениями в области c-its (кооперативных интеллектуальных транспортных систем); создание программного обеспечения для управления дорожным движением, создание программного обеспечения для управления дорожным движением для оптимизации управления дорожным движением»).

Решение Роспатента от 24.12.2021 основано на предварительном отказе от 28.04.2021, в котором указано на наличие сходного до степени смешения товарного

знака « **СВАРКО** » по свидетельству № 511348 [2], приоритет от 14.06.2012 (срок действия регистрации продлен до 14.06.2032), правовая охрана которому предоставлена была ранее на имя: ООО "Торговый Дом Мир сварки", г. Новосибирск. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится следующее. Правообладатель противопоставленного знака [2] в письме дал свое безотзывное и бессрочное согласие [3] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении испрашиваемых товаров 09, услуг 42 классов МКТУ.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом. Сравнимые знаки [1] и [2] имеют:

- визуальные отличия, обусловленные использованием при написании словесных элементов разных шрифтов;
- некоторые звуковые отличия, обусловленные наличием слов: «SWARCO MyHighway» [1] произносится как «СВАРКО МайХайвей», в то время как знак [2] имеет произношение «СВАРКО».

С учетом того, что сравниваемые знаки [1] и [2] являются не тождественными, а сходными, коллегия принимает во внимание представленное согласие [3], в котором правообладатель противопоставленного знака [2] отмечает, что «разрешенное сосуществование не вызовет смешения данных товарных знаков на рынке». Какими-либо документами о введении потребителей в заблуждение коллегия не располагает.

Противопоставление товарного знака «SWARO» [3] по международной регистрации № 571659, конвенционный приоритет от 27.12.1990 было снято

экспертизой в решении Роспатента от 24.12.2021 в связи с отсутствием сходства. Согласно материалам возражения товары 09 класса МКТУ удалены из российского территориального расширения в базе данных ВОИС знака по международной регистрации № 571659 [3]. Кроме того, правообладателем знака [3] предоставлено письмо-согласие [5] на использование и регистрацию знака [1] на территории Российской Федерации на имя заявителя.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09, услуг 42 классов МКТУ заявленного перечня отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.03.2022, отменить решение Роспатента от 24.12.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1575171 в отношении всех товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.