

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 07.11.2017 возражение компании Teknamotor Sp. z o.o., Польша (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1262465 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1262465 от 20.03.2015 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 07 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1262465 представляет собой комбинированное обозначение  со словесным элементом «SKORPION», выполненным буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.02.2017 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку только в отношении части услуг 37 класса МКТУ. Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации данному знаку в отношении всех товаров 07 и услуг 35 и части услуг 37 классов МКТУ был мотивирован в уведомлении от 27.07.2016 о предварительном отказе по результатам экспертизы несоответствием знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как он сходен до степени смешения со знаком «SCORPION» по международной регистрации № 1001096 и с товарным

знаком «Scorpion» по свидетельству № 320417, охраняемыми на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранние приоритеты, в отношении приведенных в рассматриваемой международной регистрации знака товаров 07 и услуг 35, 37 классов МКТУ, однородных товарам 07 класса МКТУ противопоставленных регистраций знаков.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.11.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.02.2017.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем ограничивается перечень товаров и услуг, испрашиваемый для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1262465, а правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 320417 было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации этому международному знаку в отношении соответствующего ограниченного перечня товаров и услуг, в связи с чем им предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие.

При этом в возражении указывается на отсутствие однородности у товаров и услуг рассматриваемой международной регистрации знака, с одной стороны, и товаров противопоставленных регистраций знаков, с другой стороны, поскольку заявитель и правообладатели противопоставленных знаков занимаются производством технических средств (машин и станков), которые отличаются друг от друга по областям своего применения.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1262465 в отношении вышеупомянутого ограниченного перечня товаров и услуг, а именно: товаров 07 класса МКТУ «фрезерные станки по дереву; самоходные фрезерные станки по дереву; фрезерные станки по дереву, которые буксируются транспортным средством; измельчители пней; машины для брикетирования; гидравлические машины для брикетирования; машины для

скашивания; косилка-измельчитель с цеповым аппаратом; гидравлические машины для скашивания; конвейеры; ленточные конвейеры; вибрационные конвейеры; вибрационные грохоты; питатели, столы для машин; поворотные конвейеры; молотковые дробилки; передвижные измельчительные машины; стационарные измельчительные машины; измельчители для шпона дерева, коры и минеральной ваты; измельчители для производства дымовых чипов; другие машины для резки, работы и транспортировки древесины и другие машины для работы с лесными насаждениями; принадлежности и запасные части для товаров, включенных в этот класс», услуг 35 класса МКТУ «розничная и оптовая продажа таких товаров и принадлежностей и деталей для них, как фрезерные станки по дереву, самоходные фрезерные станки по дереву, фрезерные станки по дереву, которые буксируются транспортным средством, измельчители пней, прицепы для транспортировки фрезерных станков по дереву, машины для брикетирования, гидравлические машины для брикетирования, машины для скашивания, косилка - измельчитель с цеповым аппаратом, гидравлические машины для скашивания, конвейеры, ленточные конвейеры, вибрационные конвейеры, вибрационные грохоты; питатели, столы для машин; поворотные конвейеры, молотковые дробилки, передвижные измельчительные машины, стационарные измельчительные машины, измельчители для шпона дерева, коры и минеральной ваты, измельчители для производства дымовых чипов, другие машины для резки, работы и транспортировки древесины и другие машины для работы с лесными насаждениями» и услуг 37 класса МКТУ «монтаж, техническое обслуживание, обслуживание и ремонт следующих товаров: фрезерные станки по дереву, самоходные фрезерные станки по дереву, фрезерные станки по дереву которые буксируются транспортным средством, измельчители пней, прицепы для транспортировки фрезерных станков, машины для брикетирования, гидравлические машины для брикетирования, машины для скашивания, косилка - измельчитель с цеповым аппаратом, гидравлические машины для скашивания, конвейеры, ленточные конвейеры, вибрационные конвейеры, вибрационные грохоты, питатели, столы для машин, поворотные конвейеры, молотковые

дробилки, передвижные измельчительные машины, стационарные измельчительные машины, измельчители для шпона дерева, коры и минеральной ваты, измельчители для производства дымовых чипов, другие машины для резки, обработки и транспортировки древесины и другие машин для работы с лесами» (далее – ограниченный перечень товаров и услуг).

К возражению приложены, в частности, распечатки сведений из сети Интернет [1] и оригинал вышеупомянутого письма-согласия [2].

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

С учетом даты международной регистрации рассматриваемого знака (20.03.2015) правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого знака 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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

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 пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих

Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается 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 № 1262465 от 20.03.2015 представляет

собой комбинированное обозначение , доминирующее положение в котором занимает выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесный элемент «SKORPION», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение и большую часть пространства по горизонтали, и запоминается легче, чем изобразительные элементы в виде стилизованных изображений бревна и скорпиона, играющие второстепенную роль,

служа лишь фоном, декоративным оформлением и иллюстрацией для доминирующего словесного элемента. Предоставление правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении упомянутого выше ограниченного перечня товаров 07 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1001096 от 19.01.2009 представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесное обозначение «SCORPION». Данный знак охраняется на территории Российской Федерации в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ рассматриваемого знака по международной регистрации № 1262465 и противопоставленного знака по международной регистрации № 1001096 показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу их фонетического сходства и семантического тождества («SKORPION» – «SCORPION»), так как совпадает бóльшая часть их звуков и звукосочетаний и совпадают полностью их смысловые значения.

Так, слово «SKORPION» в переводе с немецкого языка и слово «SCORPION» в переводе с английского языка означают одно и то же понятие – «скорпион» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Переводы» – <https://translate.academic.ru/>).

При этом в рассматриваемом знаке изобразительный элемент в виде стилизованного изображения скорпиона является иллюстрацией к соответствующему словесному элементу «SKORPION» («скорпион»), и смысловое значение данного изобразительного элемента, следовательно, также совпадает полностью со смысловым значением противопоставленного словесного знака «SCORPION» («скорпион»).

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и в силу использования в них заглавных букв одного и того же (латинского) алфавита и совпадения их составов букв, за исключением всего лишь одной согласной буквы («К» – «С»).

Вместе с тем, в сравниваемых знаках обнаруживаются очевидные отличия по графическому критерию сходства обозначений, а именно по цветовому и шрифтовому исполнению и по наличию или отсутствию изобразительных элементов, а также по составу букв (в сопоставляемых словах «SKORPION» и «SCORPION» отличаются вторые буквы – «K» и «C»), но все они играют лишь второстепенную роль при восприятии этих фонетически сходных и семантически тождественных знаков.

При сравнительном анализе рассматриваемого знака и противопоставленного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и установлено их сходство. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что рассматриваемый знак по международной регистрации № 1262465 и противопоставленный знак по международной регистрации № 1001096, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все товары 07 класса МКТУ, приведенные в вышеуказанном ограниченном перечне товаров и услуг, в отношении которого испрашивается, согласно возражению, предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1262465, представляют собой различные машины и станки и их части, которые соотносятся как вид-род с товарами 07 класса МКТУ «машины и станки; компоненты машинного соединения и трансмиссии (за исключением наземных транспортных средств)», в отношении которых, в частности, охраняется противопоставленный знак по международной регистрации № 1001096, то есть они являются однородными товарами.

Кроме того, все услуги 35 и 37 классов МКТУ, приведенные в ограниченном перечне товаров и услуг, в отношении которого испрашивается, согласно возражению, предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1262465, представляют собой услуги по розничной и оптовой продаже и по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту только конкретных товаров 07 класса МКТУ, указанных выше, а именно различных машин и станков и их частей, как отмечалось выше, однородных товарам 07 класса МКТУ «машины и станки; компоненты машинного соединения и трансмиссии (за исключением наземных транспортных средств)», в отношении которых, в частности, охраняется противопоставленный знак по международной регистрации № 1001096. Данное обстоятельство обуславливает вывод, что такие услуги, по своему определению, являются, несомненно, связанными с соответствующими товарами 07 класса МКТУ и, следовательно, подлежат признанию в качестве однородных друг другу товаров и услуг.

В этой связи необходимо также отметить и то, что диапазон товаров и услуг, подлежащих признанию в качестве однородных, требует обязательного расширения в случае наличия у сравниваемых знаков высокой степени сходства, усиливающей опасность смешения индивидуализируемых ими товаров и услуг, которая в рассматриваемом случае обуславливается наличием у данных знаков почти совпадающих составов звуков и букв и абсолютного смыслового тождества.

Ввиду указанных выше обстоятельств усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю.

Следовательно, рассматриваемый знак по международной регистрации № 1262465 и противопоставленный знак по международной регистрации № 1001096 являются сходными до степени смешения в отношении всех товаров 07 и услуг 35, 37 классов МКТУ, для которых испрашивается предоставление

правовой охраны рассматриваемому знаку, однородных соответствующим товарам 07 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации знака.

Что касается довода возражения о том, что заявитель и правообладатель противопоставленного знака занимаются производством технических средств (машин и станков), которые отличаются друг от друга по областям своего применения, то следует отметить, что при сопоставительном анализе соответствующих знаков оценивается вовсе не реальное использование этих знаков их владельцами в отношении тех или иных конкретных товаров и услуг, а однородность именно тех конкретных товаров и услуг в соответствующих их формулировках, для индивидуализации которых они, собственно, предназначены согласно сравниваемым определенным перечням товаров и услуг.

Так, перечень товаров противопоставленной международной регистрации знака содержит, собственно, общие родовые формулировки товаров 07 класса МКТУ «машины и станки; компоненты машинного соединения и трансмиссии (за исключением наземных транспортных средств)», к которым относятся соответствующие товары вне зависимости от их области применения.

К тому же, и реальное использование сравниваемых знаков, отмеченное в возражении, позволяет прийти к выводу о том, что их владельцы осуществляют свою деятельность в одной и той же единой сфере экономики, а именно в сфере производства машин и станков.

В свою очередь, правообладателем другого противопоставленного товарного знака «Scorpion» по свидетельству № 320417 (компанией CLAAS KGaA mbH, Германия) действительно было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1262465 на имя заявителя в отношении соответствующих товаров и услуг, что подтверждается письмом-согласием [2].

Однако факт наличия такого согласия, выраженного только правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 320417, не может быть основанием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку в отношении соответствующих товаров и

услуг, так как этому препятствует для всех испрашиваемых товаров и услуг, как было отмечено выше, противопоставленный знак по международной регистрации № 1001096. Коллегия не располагает письмом-согласием от правообладателя данного международного знака.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии рассматриваемого знака по международной регистрации № 1262465 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всего ограниченного перечня товаров и услуг, для которого, согласно возражению, испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации этому знаку.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.11.2017, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.02.2017.