

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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.07.2024, на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1674620 (далее – решение Роспатента), поданное Хайстар АС, Норвегия (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «HYSTAR» с конвенционным приоритетом от 21.12.2021 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 10.05.2022 за №1674620 на имя заявителя в отношении товаров/услуг 07, 09, 11, 37, 40, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 28.09.2023 знаку по международной регистрации №1674620 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 09, 11 и услуг 37, 40, 42 классов МКТУ.

В отношении товаров 07 класса МКТУ знаку по международной регистрации №1674620 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с его сходством до степени смешения с товарным знаком «HYSTER» по

свидетельству №445978 с приоритетом от 03.09.2010, зарегистрированным на имя Хайстер-Йел Матириалс Хэндлинг, Инк., 4000 Норсист Блу Лэйк Род, Фэвью, штат Орегон 97024, Соединенные Штаты Америки (US), для однородных товаров 07 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 26.07.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.09.2023, отметив, что правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1674620 на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ «pumps and dispensers for liquified gas and gas in gaseous form; electrolysis installations; fuel dispensing pumps for service stations; hydrogen dispensing pumps for service stations; compressed air pumps; pumps [parts of machines, engines or motors]; pumps [machines]; self-regulating fuel pumps, all of the foregoing excluding industrial vehicles and parts for industrial lift trucks».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.09.2023 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1674620 на территории Российской Федерации, в том числе, для приведенных в письме-согласии товаров 07 класса МКТУ.

Оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №445978 был представлен в корреспонденции, поступившей 05.08.2024 (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (21.12.2021) международной регистрации рассматриваемого знака на территории Российской Федерации правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый выше 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 14.03.2013 №10/н.

Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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 пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак по международной регистрации №1674620 представляет собой словесное обозначение «HYSTAR», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака испрашивается на территории Российской Федерации для товаров 07, 09, 11, 37, 40, 42 классов МКТУ.

Решением Роспатента от 28.09.2023 знаку по международной регистрации №1674620 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 09, 11 и услуг 37, 40, 42 классов МКТУ.

Предоставлению правовой охраны указанному знаку в отношении товаров 07 класса МКТУ препятствует принадлежащий иному лицу словесный товарный знак «HYSTER» по свидетельству №445978, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 28.09.2023.

Заявитель получил письменные согласие (1) от правообладателя противопоставленного знака, в котором Хайстер-Йел Матириалс Хэндлинг, Инк., Соединенные Штаты Америки, не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1674620 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ «pumps and dispensers for liquified gas and gas in gaseous form; electrolysis installations; fuel dispensing pumps for service stations; hydrogen dispensing pumps for service stations; compressed air pumps; pumps [parts of machines, engines or motors]; pumps [machines]; self-regulating fuel pumps, all of the foregoing excluding industrial vehicles and parts for industrial lift trucks», приведенных в письме-согласии.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №445978 преодолено путем получения письма-согласия от его правообладателя. Следовательно, знаку по международной регистрации №1674620, помимо товаров 09, 11 и услуг 37, 40, 42 классов МКТУ, правовая охрана может быть предоставлена на территории Российской Федерации также в объеме товаров 07 класса МКТУ, приведенных в письме-согласии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.07.2024, отменить решение Роспатента от 28.09.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1674620 в отношении товаров 07 класса МКТУ «pumps and dispensers for liquified gas and gas in gaseous form; electrolysis installations; fuel dispensing pumps for service stations; hydrogen dispensing pumps for service stations; compressed air pumps; pumps [parts of machines, engines or motors]; pumps [machines]; self-regulating fuel pumps, all of the foregoing excluding industrial vehicles and parts for industrial lift trucks», товаров 09 класса МКТУ «fuel cell systems, namely fuel cell stacks, power controllers, power inverters, and energy storage devices, namely batteries; electrolysis apparatus for laboratory use; devices and instruments for transforming electrical energy into hydrogen as an energy carrier; parts and accessories for the aforesaid goods; software for use in apparatus and instruments for use in the generation, transmission, distribution, supply and storage of hydrogen; application software for mobile devices; downloadable applications for use with mobile devices;

computer software applications, downloadable», товаров 11 класса МКТУ «installations for use in the production, transmission, distribution, supply and storage of hydrogen [industrial treatment installations]; reactor for the transformation of natural gas into hydrogen [reactor in the form of chemical installation]; equipment and components for the production of hydrogen, especially hydrogen generators; hydrogen purification installations; hydrogen purification membranes; vapor reformers», услуг 37 класса МКТУ «construction services for hydrogen fuel infrastructure and systems; assembly, construction, installation, service, maintenance and repair of electrolysis devices and equipment and components for the production of hydrogen; providing assistance, advice and information in connection with assembly, construction, installation, service, maintenance and repair of electrolysis devices and equipment and components for the production of hydrogen; construction and maintenance of gas stations and filling installations; vehicle station service [refueling and maintenance]; filling services for motor vehicles and fuel cell vehicles; fueling of hydrogen gas for vehicles», услуг 40 класса МКТУ «hydrogen generation services; treatment of semi-manufactured products by means of electrolysis; processing of chemicals and gas; production of hydrogen; production of power and electricity; consulting and consulting services related to the generation of hydrogen; production of hydrogen gas via electrolysis», услуг 42 класса МКТУ «design and planning of hydrogen fuel infrastructures in natural structures and buildings; development of hydrogen infrastructures, hydrogen filling installations and electrolysis installations; industrial analysis and research in renewable energy sources; engineering services; consulting, research and development services all related to hydrogen».