

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 возражение, поступившее 25.08.2017, поданное ООО «Новая Вега», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016705825 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.


Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2016705825, поданной 24.02.2016, испрашивалось на имя заявителя в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «желтый, синий, голубой».




Согласно материалам заявки заявлено обозначение , элемент которого «WEGA.RU» выполнен заглавными буквами латинского алфавита стилизованным шрифтом, слева от которого расположены изобразительные элементы – звезда и молния.

Решение Роспатента от 23.06.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016705825 в отношении услуг 37 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:


- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне, поскольку заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения:

- с товарным знаком  [2] по свидетельству № 413503, приоритет от 20.08.2008, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: АО «Бердское специальное конструкторское бюро «ВЕГА», 633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, 89/9, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ;



- с товарным знаком  [3] по свидетельству № 329732, приоритет от 15.06.2005 (срок действия исключительного права на товарный знак продлен до 15.06.2025), правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: ООО Торговый комплекс «Петровско-Разумовский», 127238, Москва, ул. Линии Октябрьской железной дороги, д. 2, стр. 2, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ;



- с товарным знаком  [4] по свидетельству № 433889, приоритет от 17.12.2008, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: ООО «ВегаГрупп», 115035, Москва, ул. Б. Ордынка, 7, стр. 1, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ;



- с обозначением [5] по заявке № 2016700575, приоритет от 14.01.2016, заявленным ранее от имени: ООО «Атлант», 450003, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Силикатная, 3/2, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ;

- элемент «RU» (домен первого уровня) не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- экспертизой также указано на однородность сравниваемых услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаках [2-4], заявки № 2016700575 [5].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 25.08.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.06.2017.

Доводы возражения, поступившего 25.08.2017, сводятся к следующему:

- в отношении противопоставленного обозначения [5] по заявке № 2016700575 заявитель ссылается на пункт 8 статьи 1483 Кодекса и отмечает, что компания заявителя была зарегистрирована 11.11.2015 г., а указанная заявка [5] была подана лишь 14.01.2016 г., то есть позже регистрации предприятия заявителя;
- согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) правообладатель противопоставленного товарного знака [4] прекратил деятельность юридического лица 21.03.2015 г., а значит, он не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака. При этом у правообладателя товарного знака [4] не соответствует адрес при регистрации фактическому адресу на 24.03.2017 г.;
- заявителем проведен сравнительный анализ заявленного перечня услуг 37 класса МКТУ и услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака [2]. Со ссылкой на «Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания», утверждённые приказом Роспатента от 31.12.09 № 198 (далее - Методические рекомендации) заявителем было отмечено, что услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным», «...принадлежность сравниваемых товаров к одному и тому же классу МКТУ не может рассматриваться в качестве основания для признания товаров однородными. В одном классе могут содержаться неоднородные товары и услуги...»;
- потребитель никогда не будет введён в заблуждение, поскольку правообладатель противопоставленного товарного знака [2] занимается установкой тепло - и водо - счётчиков, а заявитель осуществляет монтаж датчиков охранной и пожарной сигнализации, а также камер видео-наблюдения;
- согласно выписке из ЕГРЮЛ основной вид деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака [3] – строительство жилых и нежилых зданий, что соотносится с перечнем услуг 37 класса МКТУ «строительство» товарного знака

[3]. Заявитель осуществляет лишь монтаж готового оборудования и контролирует ход строительных работ по проектам для дальнейшего монтажа пожарной сигнализации и видео-наблюдения. К строительству заявитель не приступает, поскольку у него отсутствует соответствующая лицензия.

На основании изложенного в возражении, поступившем 25.08.2017, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 37 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приобщены следующие копии документов:

- уведомление о поступлении 24.02.2016 г. заявки № 2016705825 - [6];
- заявка № 2016705825 на государственную регистрацию - [7];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении заявителя - [8];
- распечатки свидетельств противопоставленных товарных знаков [2-4] и обозначения [5] по заявке № 2016700575 - [9];
- Методические рекомендации - [10];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ВегаГрупп» - [11];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Торговый комплекс «Петровско-Разумовский» - [12].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 25.08.2017, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (24.02.2016) заявки № 2016705825 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя вышеуказанный 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 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35. Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно требованиям пункта 34. Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

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.

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.

Согласно требованиям пункта 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 44. 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение




[1] является комбинированным. Элементы «WEGA», «.RU» выполнены буквами латинского алфавита в одну строку. Слева от буквы «W» выполнено стилизованное изображение звезды, которую пересекает молния. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении услуг 37 класса МКТУ «установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт электроприборов; надзор (контрольно-управляющий) за строительными работами» в цветовом сочетании: «желтый, синий, голубой».


Наиболее значимым элементом заявленного обозначения [1] является словесный элемент «WEGA», занимающий доминирующее положение и в первую очередь запоминающийся потребителем. При этом словесный элемент «WEGA» заявленного обозначения [1] прочитывается однозначно: «ВЕГА». Таким образом, индивидуализация заявленных услуг 37 класса МКТУ будет происходить по словесному элементу «WEGA».

Элемент «RU» означает общепринятое наименование домена первого уровня для Российской Федерации (см. электронные словари: <http://sokr.ru>, <http://www.multitran.ru>), в связи с чем, не обладает различительной способностью. Исходя из материалов возражения, заявитель не оспаривал отнесение элемента «RU» к неохранным элементам в отношении заявленных услуг 37 класса МКТУ в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.


В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак  [2] по свидетельству № 413503 (приоритет от 20.08.2008) выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака [2] действует, в том числе в отношении услуг 37 класса МКТУ «установка, ремонт, техническое обслуживание систем измерения и учета количества расходуемой жидкости и количества тепла, отдаваемого теплоносителем, оборудования связи, вычислительной техники, контрольно-измерительных приборов, радио- и телевизионной аппаратуры».



Противопоставленный товарный знак  [3] по свидетельству № 329732, приоритет от 15.06.2005 (срок действия исключительного права на товарный знак продлен до 15.06.2025) представляет собой комбинированное обозначение, словесный элемент которого «ВЕГА» выполнен заглавными буквами русского алфавита на фоне овала. Слева от словесного элемента «ВЕГА» расположены изобразительные элементы в виде звезды и месяца. Правовая охрана товарного знака [3] действует, в том числе в отношении услуг 37 класса МКТУ «строительство» в цветовом сочетании: «синий, красный, белый».



Противопоставленный товарный знак  [4] по свидетельству № 433889, приоритет от 17.12.2008 представляет собой комбинированное обозначение. Словесный элемент «ВЕГА» выполнен заглавными буквами русского алфавита, под ним расположены словесный элемент «групп» и изобразительные элементы в виде кубиков. Правовая охрана товарного знака [3] действует, в том числе в отношении услуг 37 класса МКТУ «бурение скважин; восстановление двигателей, полностью или частично изношенных; восстановление машин, полностью или

частично изношенных; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горнорудных полезных ископаемых; заточка ножей; клепка; лакирование; лужение повторное; мытье окон; набивка мебели; обновление одежды; обработка антикоррозионная; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; окраска и обновление вывесок; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; работы газо-слесарно-технические; работы подводные ремонтные; работы ремонтные столяра-краснодеревщика; разработка карьеров; ремонт запирающих устройств; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт мебельной обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; реставрация мебели; стирка; стирка белья в прачечных; строительство и техническое обслуживание нефтепроводов; уборка внутри зданий; уборка улиц; уничтожение паразитов (за исключением сельскохозяйственных вредителей); услуги по созданию искусственного снежного покрова; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка кухонного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями; шлифование пемзой или песком» в цветовом сочетании: «чёрный, белый, красный, оранжевый, зеленый, синий».

ВЕГА

Противопоставленное обозначение [5] по заявке № 2016700575 (приоритет от 14.01.2016), является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Обозначение [5] заявлено в отношении услуг 37 класса МКТУ «бурение скважин; восстановление двигателей, полностью или частично изношенных; восстановление машин, полностью или частично изношенных; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча

горнорудных полезных ископаемых; заточка ножей; клепка; лакирование; лужение повторное; мытье окон; набивка мебели; обновление одежды; обработка антикоррозионная; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; окраска и обновление вывесок; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; работы газо-слесарно-технические; работы подводные ремонтные; работы ремонтные столяра-краснодеревщика; разработка карьеров; ремонт запирающих устройств; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт мебельной обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; реставрация мебели; стирка; стирка белья в прачечных; строительство и техническое обслуживание нефтепроводов; уборка внутри зданий; уборка улиц; уничтожение паразитов (за исключением сельскохозяйственных вредителей); услуги по созданию искусственного снежного покрова; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка кухонного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями; шлифование пемзой или песком». Делопроизводство по заявке № 2016700575 не завершено.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-4], обозначения [5] показал звуковое тождество словесных элементов «WEGA» / «ВЕГА», являющихся доминирующими в сравниваемых обозначениях.

Сравнительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-4], обозначения [5] показал подобие заложенных в обозначениях идей, обусловленное значением доминирующих элементов «WEGA» / «ВЕГА». Словесный элемент «WEGA» в переводе с немецкого языка на русский язык означает: Вега

(звезда) (см., например, электронный словарь: <http://dicipedia.com/dic-de-ru-uni-term-166574.htm>). Изложенное обуславливает сходство сравниваемых обозначений [1] и [2-5] по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2-5] разнятся за счет графической проработки каждого из обозначений. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

Ввиду сходства словесных элементов «WEGA» / «ВЕГА» по фонетическому и семантическому критериям сходства заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-4], обозначение [5] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых услуг 37 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Заявленные услуги 37 класса МКТУ «установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации» идентичны соответствующим услугам 37 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленных товарного знака [4], обозначения [5].

Заявленная услуга 37 класса МКТУ «установка и ремонт электроприборов» и услуги 37 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], услуги 37 класса МКТУ (например, «установка и ремонт печей; установка кухонного оборудования; установка и ремонт холодильного оборудования») обозначения [5], противопоставленного товарного знака [4] соотносятся как род (вид) («установка и ремонт хозяйственно-бытовой техники и оборудования»), имеют общее назначение (устранение неисправностей, установка), условия оказания, круг потребителей (например, люди, нуждающиеся в ремонте техники), то есть совместно встречаются в гражданском обороте.

Заявленная услуга 37 класса МКТУ «надзор (контрольно-управляющий) за строительными работами» и услуги 37 класса МКТУ (например, «строительство и техническое обслуживание нефтепроводов») обозначения [5], противопоставленного товарного знака [4] относятся к одному родовому понятию, указанному отдельной позицией в перечне услуг 37 класса МКТУ «строительство» противопоставленного товарного знака [3]. При этом сравниваемые услуги 37 класса МКТУ имеют общее назначение (проведение строительных работ), условия оказания, круг потребителей

(например, люди, нуждающиеся в строительстве какого-либо объекта), то есть совместно встречаются в гражданском обороте.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг 37 класса МКТУ одному лицу.

В отношении приведенных в возражении заявителем доводов коллегия отмечает следующее. При оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса анализу подлежат те услуги, которые приведены в сравниваемых перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленных обозначений [2-5]. Таким образом, доводы заявителя в отношении более раннего возникновения его права на фирменное наименование по сравнению с подачей заявки на противопоставленное обозначение [5], а также в части осуществления разных видов фактической деятельности заявителем и правообладателями противопоставленных товарных знаков [2,3] не могут служить основанием для удовлетворения возражения. Согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана противопоставленного товарного знака [4] является действующей. В связи с чем, довод заявителя в части прекращения деятельности юридического лица – правообладателя противопоставленного товарного знака [4] не может служить основанием для снятия указанного противопоставления.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-4], обозначение [5] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ заявленного перечня.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении услуг 37 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.08.2017, оставить в силе решение Роспатента от 23.06.2017.