

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 20.04.2018, поданное ООО «МЛМ Нева трейд», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016732658 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2016732658, поданной 05.09.2016, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 07, услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.




Согласно материалам заявки заявлено обозначение





в цветовом сочетании: «серый, черный, синий, белый».

Решение Роспатента от 27.12.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016732658 в отношении всех заявленных товаров и услуг было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарными знаками:  [2] по свидетельству № 486139,
приоритет от 16.06.2011,  [3] по свидетельству № 486138,
 [4] по свидетельству № 268449,
приоритет от 16.06.2011, приоритет от 06.12.2002 (срок действия регистрации продлен до 06.12.2022),
правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: Общества с
ограниченной ответственностью «Балтийская Газовая Компания», 192019, Санкт-
Петербург, ул. Профессора Качалова, 3, в отношении однородных услуг 35, 37
классов МКТУ;

- с товарными знаками:  [5] по свидетельству № 412076,
приоритет от 13.08.2008,  [6] по свидетельству № 412075,
приоритет от 13.08.2008, правовая охрана которым была предоставлена ранее на
имя: «ОТИС ЭЛЕВЕЙТОР КОМПАНИ», Уан Карриер Плейс, Фармингтон, штат
Коннектикут 06032, Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных
товаров 07 и услуг 37, 42 классов МКТУ;

- элемент «трейд» (транслитерация английского слова «trade» - отрасль торговли,
отрасли производства, магазин, сделка. См. Большой англо-русский словарь под ред.
Гальперина, т. 2, М.: «Русский язык», 1977, стр. № 653) не обладает различительной
способностью, является неохраняемым (пункт 1 статьи 1483 Кодекса);

- сходство сравниваемых обозначений [1] и [2-6] обусловлено фонетическим,
графическим и семантическим сходством словесных элементов.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило
20.04.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением
Роспатента от 27.12.2017.

Доводы возражения, поступившего 20.04.2018, сводятся к следующему:

- словесный элемент «трейд», входящий в состав заявленного обозначения [1], обладает различительной способностью, а обозначение [1] является целостной композицией;
- словосочетание «Нева трейд» написано в кириллице и не порождает у потребителей представлений и ассоциаций о том, что речь идет о торговле или магазине;
- анализ различных толковых словарей (в частности, «Толковый словарь Русского языка», «Толковый словарь Ефремовой», «Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля») показал, что словосочетание «Нева трейд» не имеет толкования;
- заявленное обозначение [1] интенсивно использовалось непосредственно заявителем до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака и тождественно его фирменному наименованию;
- 15 лет заявитель занимает прочное место в лифтовой отрасли Санкт-Петербурга, осуществляет проектирование, монтаж, пусконаладочные работы и сервис подъемного оборудования (лифтов, подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов). В основе производственной деятельности - применение современных передовых средств, механизмов и материалов в области строительства и обслуживанию лифтового оборудования;
- заявитель обладает всеми необходимыми сертификатами, свидетельствами и разрешениями на выполнение проектных, монтажных и сервисных работ, получил большое количество благодарственных писем от управляющих компаний, председателей ТСЖ, жилищных агентств районов города, администраций;
- заявитель является официальным дилером завода ОАО «Могилевлифтмаш», одного из ведущих производителей лифтового оборудования на территории стран СНГ;
- заявитель проводит капитальный ремонт и замену лифтового оборудования в домах: 2013 год - монтаж и наладка 549 лифтов в 12 районах города Санкт-Петербург, 2014 год - проведены работы в 11 районах города Санкт-Петербург, объем работ составил 713 лифтов на общую сумму 1 129,3 млн. руб., 2015 год - монтаж и наладка 725 лифтов в 9 районах города Санкт-Петербург и т.д.;

- на заказы и вызовы выезжают специальные автомобили, маркированные заявленным обозначением [1], а также осуществлено множество публикаций в средствах массовой информации (например, «Аналитическая газета о жилищном и коммерческом фондах»);
- сравниваемые обозначения [1] и [2-6] не сходны по фонетическому критерию сходства словесных обозначений, так как имеют различия в количестве слов, слогов, составе гласных и согласных звуков;
- сравниваемые обозначения [1] и [2-6] различаются визуально, поскольку имеют разное зрительное впечатление, различный вид шрифта и т.д.;
- Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации содержит товарные знаки, в состав которых словесный элемент «трейд» как в латинице, так и в кириллице входит в качестве охраняемого элемента (например, свидетельства №№ 492013, 442923, 463371, 430541, 262208);
- правообладатель противопоставленных товарных знаков [2-4] ООО «Балтийская Газовая Компания» занимается производством, продажей и обслуживанием устройств для освещения, нагрева, получения пара, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительных и санитарно-технических устройств, в то время как заявитель занимается иным видом деятельности, в связи с чем, они не могут пересекаться на рынке;
- перечень услуг 42 класса МКТУ «исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц], за исключением подъемников, эскалаторов, лифтов, движущихся дорожек, относящихся к ним ходовых механизмов, транспортеров и частей для всех вышеперечисленных товаров» противопоставленных товарных знаков [2-4] доказывает, что правообладатель не имеет никакого отношения к лифтовому оборудованию;
- сравниваемые услуги заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-4] имеют различные каналы реализации и круг потребителей.

На основании изложенного в возражении, поступившем 20.04.2018, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

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

- отчеты деловой репутации за 2016, 2017 гг. – [7];
- свидетельство о допуске – [8];
- сертификат соответствия от 31.01.2017 – [9];
- сертификаты ТЮФ OHSAS и ТЮФ ИСО – [10];
- благодарности, отзывы кооперативов, товариществ-собственников, награждения, грамоты, награды, дипломы и прочее – [11];
- договор № 14857-ОМ-4407-2004 и накладные № Т60421, Т60509, Т60519, Т60817, Т60911, Т60415 – [12];
- Еженедельная аналитическая газета о жилищном и коммерческом фондах (Выпуск № 51-52) (684-685) от 26 декабря 2016 года – [13].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 20.04.2018, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты подачи (05.09.2016) заявки № 2016732658 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 или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство, назначение и т.п.

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, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

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.

Согласно требованиям пункта 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.

Словесный элемент «Нева трейд» расположен справа от изобразительного элемента в виде графического изображения улыбающегося лица. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 07, услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «серый, черный, синий, белый».

Как известно, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

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

Заявленное обозначение [1] содержит словесные элементы «Нева», «трейд», не образующие какой-либо единой смысловой конструкции.

Наиболее значимым элементом в заявленном обозначении [1] является словесный элемент «Нева», благодаря его семантическому доминированию в обозначении [1]: географическое название реки Нева на северо-западе России.

Словесный элемент «трейд» не оригинален, систематически повторяется в различных средствах индивидуализации, в том числе в качестве неохраняемого



элемента в составе товарных знаков (например:

по свидетельству

№ 639083, приоритет от 14.06.2016,



по свидетельству

№ 637936, приоритет от 21.03.2016,



по свидетельству



№ 617886, приоритет от 13.05.2015,

по свидетельству № 601727,

приоритет от 06.11.2015 и многие другие). Кроме того, элемент «трейд» представляет собой транслитерацию буквами русского языка английского слова общей лексики «trade», имеющего перевод с английского языка на русский язык: торговля, торговый, коммерческий, торговать и т.д. См. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/>. Таким образом, элемент «трейд» является «слабым» элементом заявленного обозначения [1]. Индивидуализация заявленных товаров и услуг будет происходить по оригинальному словесному элементу «Нева».

Из представленных документов [7-13] не усматривается, что заявленное обозначение [1] в целом приобрело различительную способность до даты подачи рассматриваемой заявки и использовалось заявителем в качестве средства индивидуализации заявленных товаров и услуг.

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



Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 486139, приоритет от 16.06.2011 является комбинированным. Правовая охрана товарного знака [2] действует, в том числе в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ в цветовом сочетании: «красный, белый, синий».

Противопоставленный товарный знак **NEVA** [3] по свидетельству № 486138, приоритет от 16.06.2011 является словесным. Правовая охрана товарного знака [3] действует, в том числе в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ в цветовом сочетании: «белый, синий».

Противопоставленный товарный знак **НЕВА** [4] по свидетельству № 268449, приоритет от 06.12.2002 (срок действия регистрации продлен до 06.12.2022) является словесным. Правовая охрана товарного знака [4] действует в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак **НЕВА** [5] по свидетельству № 412076, приоритет от 13.08.2008 является словесным. Правовая охрана товарного знака [5] действует в отношении товаров 07, услуг 37, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак **NEVA** [6] по свидетельству № 412075, приоритет от 13.08.2008 является словесным. Правовая охрана товарного знака [5] действует в отношении товаров 07, услуг 37, 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-6] показал звуковое тождество словесных элементов «НЕВА» / «NEVA».

Сравнительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-6] показал подобие заложенных в обозначениях идей, обусловленное значением доминирующих элементов «НЕВА» / «NEVA». Словесный элемент «NEVA» в переводе с английского языка на русский язык означает: Нева (см. электронный словарь: <https://translate.academic.ru/>). Изложенное обуславливает сходство сравниваемых обозначений [1] и [2-6] по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [4,5] имеют общее зрительное впечатление, обусловленное использованием при их написании букв русского алфавита и стандартного шрифта.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2,3,6] 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 «НЕВА» / «NEVA» по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [4,5] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Ввиду сходства словесных элементов «НЕВА» / «NEVA» по фонетическому и семантическому критериям сходства заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3,6] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 07, услуг 35, 37, 42 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Заявленные товары 07 класса МКТУ, указанные в перечне обозначения [1], и товары 07 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [5,6] соотносятся как род (вид) («оборудование подъемно-транспортное, части к нему»), имеют общее назначение (для передвижения, транспортировки), круг потребителей, то есть совместно встречаются в гражданском обороте, что обуславливает их однородность.

Услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях» заявленного обозначения [1] идентичны соответствующим услугам 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2,3,4], что обуславливает их однородность. Остальные услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3,4] соотносятся как род (вид) («услуги по продвижению, распространению, обеспечению и снабжению товарами, услуги оптовой и розничной торговли

товарами»), направлены на достижение одних целей (для продвижения, распространения продукции), что обуславливает их однородность.

Заявленная услуга 37 класса МКТУ «установка, ремонт и техническое обслуживание лифтов, подъемников» идентична соответствующей услуге 37 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [5,6], что обуславливает их однородность. Остальные услуги 37 класса МКТУ, указанные в перечнях обозначения [1] и противопоставлений [5,6], соотносятся как род (вид) («установка, ремонт и техническое обслуживание подъемно-транспортного оборудования»), имеют общее назначение (установка и обслуживание подъемных механизмов, устройств и т.д.), условия оказания, круг потребителей (например, люди, нуждающиеся в ремонте или установке лифта, эскалатора и т.д.), то есть совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ «исследования в области механики; исследования технические» идентичны соответствующим услугам 42 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2,3,4], что обуславливает их однородность. Остальные услуги 42 класса МКТУ, указанные в перечнях обозначения [1] и противопоставлений [2-6], соотносятся как род (вид) («исследования и разработки научные»), имеют общее назначение (для проектирования, конструирования новых устройств, в том числе подъемных механизмов), круг потребителей, то есть совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 07, услуг 35, 37, 42 классов МКТУ одному лицу.

В отношении приведенных в возражении заявителем доводов коллегия отмечает следующее. Сам факт ведения заявителем какой-либо деятельности не приводит к преодолению мотивов для отказа в регистрации товарного знака, предусмотренных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса. При оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса анализу подлежат те товары и услуги, которые приведены в сравниваемых перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленных

знаков [2-6]. Таким образом, доводы заявителя в отношении осуществления разных видов фактической деятельности заявителем и правообладателями противопоставленных товарных знаков не могут служить основанием для удовлетворения возражения.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-6], являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 07, услуг 35, 37, 42 классов МКТУ заявленного перечня.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 07, услуг 35, 37, 42 классов 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 20.04.2018, оставить в силе решение Роспатента от 27.12.2017.