


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 поступившее 17.09.2019 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Знак» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018708651, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения  в качестве товарного знака по заявке №2018708651 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 06.03.2018 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение состоит из словесной части «**Ruijie**», выполненной буквами латинского алфавита синего цвета, и изобразительной части, расположенной над буквами «**ijie**» и представляющей собой слегка изогнутую полоску красного цвета.

Роспатентом было принято решение от 26.06.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что

заявленное обозначение  сходно до степени смешения с зарегистрированными на имя другого лица и имеющими более ранний приоритет



товарными знаками по свидетельствам №№523092 и 608124 [1-2] в отношении однородных товаров 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ, признанных однородными товарам 07, 09 классов МКТУ заявленного перечня.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- услуги 37 класса МКТУ «информация по вопросам ремонта; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; восстановление машин полностью или частично изношенных; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; устранение помех в работе электрических установок; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка и ремонт охранной сигнализации; ремонт обивки; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка кухонного оборудования; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт лифтов; ремонт линий электропередачи», в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству РФ № 608124[2], неоднородны товарам 07 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке №2018708651 (3D-принтеры; машины для гравирования; машины для обработки кожи; машины для обработки стекла; машины для текстильной промышленности/станки для текстильной промышленности; машины резальные; насосы вакуумные [машины]; насосы воздушные; роботы промышленные; станины машин; станки; станки деревообрабатывающие; станки камнеобрабатывающие; станки металлообрабатывающие; станки токарные; станки фрезерные; столы для машин), поскольку данные товары и услуги не находятся во взаимосвязи друг с другом;

- при определении однородности сравниваемых товаров/услуг имеет значение, в отношении товаров или услуг зарегистрирован противопоставляемый

заявленному обозначению товарный знак. В частности, если правовая охрана предоставлена товарному знаку в отношении товаров (например, таких как «холодильники»), в то время как обозначение заявлено на регистрацию в отношении услуг, связанных с этими товарами («ремонт холодильников»). Возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг одному изготовителю обусловлена вероятностью организации изготовителем деятельности, сопутствующей, дополняющей его основную деятельность с целью обеспечения технической поддержки для удобства потребителей, что может способствовать увеличению доверия к производителю и, как следствие, повышению спроса на его изделия;

- вероятность создания лицом, специализирующимся на ремонте и являющимся владельцем соответствующего товарного знака, собственного производства этой продукции крайне мала, поскольку такое производство предполагает наличие иных, гораздо более значительных затрат на его организацию и осуществление иной материальной базы, другого оснащения, оборудования и пр.;

- лицо, занимающееся производством таких товаров 07 класса как «3D-принтеры; машины для гравирования; машины для обработки кожи; машины для обработки стекла; машины для текстильной промышленности/станки для текстильной промышленности; машины резальные; насосы вакуумные [машины]; насосы воздушные; роботы промышленные; станины машин; станки; станки деревообрабатывающие; станки камнеобрабатывающие; станки металлообрабатывающие; станки токарные; станки фрезерные; столы для машин», и лицо, осуществляющее установку, ремонт и техническое обслуживание этих товаров, фактически не являются прямыми конкурентами на рынке;

- следует принять во внимание, что товары 07 класса МКТУ («3D-принтеры; машины для гравирования; машины для обработки кожи; машины для обработки стекла; машины для текстильной промышленности/станки для текстильной промышленности; машины резальные; насосы вакуумные [машины]; насосы воздушные; роботы промышленные; станины машин; станки; станки деревообрабатывающие; станки камнеобрабатывающие; станки

металлообрабатывающие; станки токарные; станки фрезерные; столы для машин») являются товарами производственно-технического назначения, которые предназначены для ограниченного круга потребителей, включающего специалистов, которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли, что справедливо и в отношении услуг по установке, ремонту и техническому обслуживанию этих товаров, и, соответственно, вероятность смешения этих товаров и услуг меньше, чем если бы речь шла о продукции широкого потребления;

- опасность смешения товарного знака, зарегистрированного для услуг 37 класса МКТУ «установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; восстановление машин полностью или частично изношенных», оказываемых одним лицом, и товарного знака, зарегистрированного в отношении товаров 07 класса МКТУ «3D-принтеры; машины для гравирования; машины для обработки кожи; машины для обработки стекла; машины для текстильной промышленности/станки для текстильной промышленности; машины резальные; насосы вакуумные [машины]; насосы воздушные; роботы промышленные; станины машин; станки; станки деревообрабатывающие; станки камнеобрабатывающие; станки металлообрабатывающие; станки токарные; станки фрезерные; столы для машин», выпускаемых другим лицом (и, соответственно, самих этих лиц) в восприятии потребителя фактически отсутствует.

С учетом изложенного в возражении заявителем выражена просьба зарегистрировать товарный знак по заявке №2018708651 в отношении товаров 07 класса МКТУ - «3D-принтеры; машины для гравирования; машины для обработки кожи; машины для обработки стекла; машины для текстильной промышленности/станки для текстильной промышленности; машины резальные; насосы вакуумные [машины]; насосы воздушные; роботы промышленные; станины машин; станки; станки деревообрабатывающие; станки камнеобрабатывающие; станки металлообрабатывающие; станки токарные; станки фрезерные; столы для машин».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (06.03.2018) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение состоит из словесного элемента «  », выполненного в оригинальной графике буквами латинского алфавита.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для следующих товаров 07 класса МКТУ – 3D-принтеры; машины для гравирования; машины для обработки кожи; машины для обработки стекла; машины для текстильной промышленности/станки для текстильной промышленности; машины резальные; насосы вакуумные [машины]; насосы воздушные; роботы промышленные; станины машин; станки; станки деревообрабатывающие; станки камнеобрабатывающие; станки металлообрабатывающие; станки токарные; станки фрезерные; столы для машин.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018708651 в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения со знаками [1-2] в отношении однородных товаров.



Товарные знаки [1-2] представляют собой словесный элемент «**Ruijie**», выполненный в оригинальной графике буквами латинского алфавита. Знакам предоставлена правовая охрана в отношении товаров 09, 16 и

услуг 37, 38, 41 и 42 классов МКТУ, в том числе для услуг 37 класса МКТУ - информация по вопросам ремонта; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; восстановление машин полностью или частично изношенных; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; устранение помех в работе электрических установок; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка и ремонт охранной сигнализации; ремонт обивки; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка кухонного оборудования; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт лифтов; ремонт линий электропередачи.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-2] показал следующее.

Сопоставляемые обозначения представляют собой тождественный словесный

Ruijie

элемент , выполненный в идентичной графической манере. Их отличие состоит лишь в том, что заявленное обозначение выполнено с использованием темно-синего и красного цветов, а противопоставленные знаки выполнены в черном цвете, что свидетельствует о чрезвычайно высокой степени сходства обозначений.

Учитывая, что сопоставляемые обозначения незначительно отличаются друг от друга, т.е. совпадают почти во всех элементах, исключая цвет, товары 07 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака (3D-принтеры; машины для гравирования; машины для обработки кожи; машины для обработки стекла; машины для текстильной промышленности/станки для текстильной промышленности; машины резальные; насосы вакуумные [машины]; насосы воздушные; роботы промышленные; станины машин; станки; станки деревообрабатывающие; станки камнеобрабатывающие; станки металлообрабатывающие; станки токарные; станки фрезерные; столы для машин), признаются однородными части услуг 37 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак [2](установка, ремонт и техническое обслуживание

машинного оборудования; восстановление машин полностью или частично изношенных; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования), поскольку такие услуги 37 класса МКТУ как «установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; восстановление машин полностью или частично изношенных» связаны со всеми вышеуказанными товарами 07 класса МКТУ, за исключением 3D-принтеров, поскольку товары «машины для гравирования; машины для обработки кожи; машины для обработки стекла; машины для текстильной промышленности/станки для текстильной промышленности; машины резальные; насосы вакуумные [машины]; насосы воздушные; роботы промышленные; станины машин; станки; станки деревообрабатывающие; станки камнеобрабатывающие; станки металлообрабатывающие; станки токарные; станки фрезерные; столы для машин» относятся к машинам и машинному оборудованию, а услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию офисной техники и оборудования, в отношении которых действует противопоставленный товарный знак [2], связаны с товаром «3D-принтеры».

С учетом установленного сходства обозначений существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о том, что источником происхождения сравниваемых товаров и услуг является одно и то же лицо и, следовательно, высока вероятность смешения их в гражданском обороте при маркировке сопоставляемыми обозначениями.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.09.2019, оставить в силе решение Роспатента от 26.06.2019.