


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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 17.07.2019 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Карекс партс Евразия», г. Омск (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017753821, при этом установила следующее.





Комбинированное обозначение «» по заявке №2017753821 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 18.12.2017 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.03.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к

тому, что заявленное обозначение «» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- со знаком «» по свидетельству №705128 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [1];

- со знаком «» по свидетельству №555213 в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09 и услугам 35, 42 классов МКТУ [2].

Кроме того, словесный элемент «parts» - части, детали, комплектующие (см. Русско-английский Англо-русский словарь, Москва, Астрель- АСТ», 2002, с.351, translate.yandex.ru) указывает на вид и назначение товаров и услуг и является неохраняемым на основании положений пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает решение экспертизы в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ, и в отношении части заявленных услуг 42 класса МКТУ, которые являются однородными товарам 09 класса МКТУ, указанным в противопоставленной регистрации №705128, а именно: 09 – «обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]»; 42 – «консультации по вопросам программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; разработка программного обеспечения»;

- в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №555213 Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято

решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением юридического лица-правообладателя;

- прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №555213, противопоставленного заявленному обозначению в отношении заявленных товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ, снимает основание для отказа в регистрации заявленного обозначения для услуг, являющихся однородными товарам и услугам, указанным в регистрации товарного знака, в отношении которого правовая охрана прекращена полностью;

- при этом заявитель выражает согласие с тем, что товарный знак по свидетельству №705128, зарегистрированный в отношении товаров 09 класса МКТУ, а именно: «программы для компьютеров, программы игровые для компьютеров, программы компьютерные (загружаемое программное обеспечение), программы операционные для компьютеров», препятствует регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ и в отношении части услуг 42 класса МКТУ, являющимися услугами по разработке программного обеспечения;

- однако, по мнению заявителя, часть заявленных услуг 42 класса МКТУ, а именно, «создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц», не являются однородными товарам 09 класса МКТУ, указанным в регистрации №705128.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2017753821 в отношении услуг 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; продвижение продаж для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров» и услуг 42 класса МКТУ «создание и разработка информационных каталогов на базе вебсайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.12.2017) поступления заявки №2017753821 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 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 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, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 35 Правил, указанные в пункте 34 настоящих Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с требованиями подпункта 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение 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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и

каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из словесных элементов «CAREX PARTS», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенных один под другим, и изобразительного элемента, выполненного в виде стилизованного круга. Обозначение выполнено в черном, сером, красном цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении, указанных выше услуг 35 и 42 классов МКТУ.

При проведении анализа заявленного обозначения коллегией было установлено, что основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары/услуги и их производители) идентифицируется потребителем, является словесный элемент «CAREX». Данный факт обусловлен тем, что этот словесный элемент занимает доминирующее положение по сравнению со словесным элементом «PARTS», поскольку выполнен большим размером в черном цвете, тогда как остальные элементы выполнены в других цветах. Кроме того словесный элемент «PARTS» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид и назначение товаров и услуг.

Вывод о неохраноспособности элемента «PARTS» заявителем не оспаривается.



Противопоставленный знак [1] является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде прямоугольника, на фоне которого расположен словесный элемент «carex», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в черном, белом, светло-коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 12 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] является комбинированным и состоит из словесных элементов «CAREXAUTO», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде стилизованного круга. Знак выполнен в желтом, белом, зеленом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ экспертизой указаны знаки [1, 2].

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного знака [2] полностью в случае прекращения юридического лица – правообладателя. Дата прекращения правовой охраны 14.05.2019.

Таким образом, прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака [2] позволяет снять указанное противопоставление.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они содержат фонетически тождественные словесные элементы «CAREX»/«carex».

Анализ по семантическому фактору сходства показал, что словесные элементы «CAREX»/ «carex» заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в заявленном обозначении, а также в противопоставленном товарном знаке [1], то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический

признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического тождества словесных элементов.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров и услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Степень однородности товаров/услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки, в ситуации, когда товарные знаки незначительно отличаются друг от друга, диапазон товаров/услуг, которые следует рассматривать как однородные, расширяется.

Товары 09 класса МКТУ «обеспечение программное для компьютеров; программы операционные для компьютеров» противопоставленного товарного знака [1] и услуги 42 класса МКТУ «создание и разработка информационных каталогов на базе вебсайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц» заявленного обозначения, являются однородными, поскольку относятся к одному виду деятельности – информационным технологиям, тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; продвижение продаж для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров» заявленного обозначения не являются однородными с товарами 09 класса МКТУ «обеспечение программное для компьютеров; программы операционные для компьютеров» противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к услугам в области продвижения товаров и являются информационными, то есть имеют иное назначение.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении услуг 42 класса МКТУ однородных товарам 09 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о

несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.07.2019, отменить решение Роспатента от 19.03.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017753821.