


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.07.2015, поданное ООО «СОНАР», Москва (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 06.03.2015 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013719795, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2013719795 (дата подачи заявки 13.06.2013) испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного



знака заявлено комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «RYNDA», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного колокола с волнообразно расходящимися от него окружностью и дугообразными элементами.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в красном, светло-коричневом, средне-коричневом, темно-коричневом, белом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 06.03.2015 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013719795 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение может

быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ.

В отношении товаров 09 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как имеет высокую степень сходства с комбинированным обозначением по заявке №2013719936, заявленным на регистрацию товарного знака на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ с той же датой приоритета (13.06.2013), вследствие чего «...регистрация товарного знака на имя заявителя введет потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, так как повлечет за собой существование средств индивидуализации товаров одного рода и вида, но выпускаемых разными производителями».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по заявке №2013719936 установлено экспертизой на основании фонетического и семантического тождества сильных словесных элементов «RYNDA» - «РЫНДА», определяющих восприятие сравниваемых обозначений, а однородность товаров 09 класса МКТУ - их соотношением как род – вид.

В возражении, поступившем 01.07.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением и приводит следующие доводы в обоснование своей позиции:

- отказ экспертизы в регистрации товарного знака на основании того, что заявленное обозначение имеет высокую степень сходства с обозначением по заявке №2013719936 с той же датой приоритета в отношении однородных товаров по основаниям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, противоречит действующему законодательству и является ошибочным;
- между заявителями отсутствует соглашение о том, по какой из заявок, имеющих одну и ту же дату приоритета, будет осуществлена государственная регистрация товарного знака;
- ссылаясь на пункт 14.9 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом

Роспатента от 05.03.2003 за №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила), заявитель считает, что заявленному обозначению была противопоставлена заявка с более поздней датой приоритета, поскольку последний документ по заявке №2013719936, уточняющий перечень товаров, был представлен в ФИПС 15.04.2014;

- сравниваемые обозначения не являются тождественными, между ними не может быть высокой степени сходства, а товары 09 класса МКТУ не могут рассматриваться как однородные товарам, представленным в перечне противопоставленной заявки в более поздние сроки с дополнительными материалами от 15.04.2015 и 12.01.2015;

- сравнительный анализ сравниваемых обозначений показал их различие по фонетическому и визуальным признакам сходства, в связи с чем они не могут ассоциироваться друг с другом;

- заявитель полагает, что вывод о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение является умозрительным и переходит в область предположений, так как заявленное обозначение не содержит ложных элементов, которые могли бы ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

На основании представленных доводов заявитель просит удовлетворить возражение и принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

На заседании, состоявшемся 15.01.2016, коллегия, руководствуясь пунктом 4.8 Правил ППС, указала заявителю на новое основание для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013719795, а именно на пункт 6 (1) статьи 1483 Кодекса.

Данное основание было выдвинуто коллегией в связи с тем, что противопоставленная заявка №2013719936, поданная на регистрацию товарного знака 13.06.2013, имеет более раннюю дату почтовой отправки (21.05.2013), подтверждением чего является конверт со штампом от 21.05.2013, отправленный из г. Архангельска.

Таким образом, на основании пункта 14.10 Правил, заявка № 2013719936 имеет более ранний приоритет, чем заявка №2013719795.

В соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 4.8 Правил ППС коллегия ознакомила заявителя с вышеуказанными дополнительными обстоятельствами и предоставила ему возможность для представления своих соображений, которые были высказаны представителем заявителя на заседании коллегии.

Представитель заявителя поддержал позицию, изложенную в возражении, относительно отсутствия сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по заявке №2013719936 (государственная регистрация товарного знака произведена 22.05.2015 с выдачей по свидетельству за №542232), а также об отсутствии однородности товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.06.2013) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 6(1) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет,

если заявка не государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

Согласно пункту (14.4.2) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 14.10 Правил в случае, если разными заявителями поданы заявки на сходные до степени смешения товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично товаров, имеющие одну и ту же дату поступления в федеральный орган исполнительной власти, считается, что более ранний приоритет имеет та заявка, по которой доказана более ранняя дата ее почтовой отправки.

Как указано выше, заявленное обозначение представляет собой комбинированное



обозначение , включающее словесный элемент «RYNDA», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного колокола с волнообразно расходящимися от него окружностью и дугообразными элементами.


Доминирующее положение в композиции заявленного обозначения занимает словесный элемент «RYNDA» (в переводе с английского языка – рында), играющий основную роль в индивидуализации товара и его производителя.

Коллегия находит неубедительным довод экспертизы о введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, который обоснован тем обстоятельством, что регистрация сходных товарных знаков в отношении однородных товаров, поданных в один и тот же день разными лицами, может повлечь за собой «...существование средств индивидуализации товаров одного рода и вида, но выпускаемых разными производителями». Следует отметить, что само по себе заявленное обозначение не содержит элементов, на основании которых потребитель может быть введен в заблуждение относительно производителя товаров. Также отсутствуют сведения, на основании которых можно было бы сделать вывод о возникновении в сознании потребителя ложных ассоциаций, связанных с другим производителем товаров.

Вместе с тем, как указано выше, коллегией было установлено, что заявка по свидетельству №2113719936 была отправлена в Федеральную службу по интеллектуальной собственности раньше, чем заявленное обозначение, поступившее непосредственно в Федеральную службу по интеллектуальной собственности без использования почтовой доставки, в связи с чем было выдвинуто новое основание, препятствующее регистрации товарного знака в полном объеме.

Что касается довода заявителя со ссылкой на пункт 14.9 Правил о том, что заявленному обозначению была противопоставлена заявка с более поздней датой,

поскольку последний документ по заявке №2013719936, уточняющий перечень товаров, был представлен в ФИПС 15.04.2014, то коллегия отмечает, что дата приоритета по последнему документу, касающемуся уточнения перечня товаров и услуг, устанавливается только в случае, если при подаче заявки перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, отсутствовал.

Противопоставленный товарный знак по заявке №2013719936 (свидетельство №543232) представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «РЫНДА», выполненный шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами русского алфавита, и расположенный ниже словесный элемент «MARBELL», выполненный значительно более мелким шрифтом буквами латинского алфавита. Справа от словесных элементов расположено стилизованное изображение морского колокола – рынды. Доминирующее положение в композиции товарного знака занимает словесный элемент «РЫНДА» в силу своего центрального пространственного положения, использования шрифта крупного размера, таким образом, именно на словесный элемент «РЫНДА» падает основная индивидуализирующая роль в товарном знаке.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ: **приборы и инструменты научные, морские, геодезические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; кассовые аппараты; оборудование для тушения огня.**

Сравниваемые обозначения являются комбинированными, и при оценке их сходства необходимо учитывать значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство сравниваемых комбинированных обозначений обусловлено фонетическим и семантическим тождеством доминирующих словесных элементов

«RYNDA» и «РЫНДА». Указанное сходство усиливается визуальным сходством обозначений, обусловленным сходным композиционно-графическим решением знаков, а именно: использованием изобразительных элементов в виде стилизованных колоколов и их одинаковым расположением по отношению к словесному элементу.

Анализ товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №543232 и в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2013719795, показал следующее.

Такие товары 09 класса МКТУ, как *«аппаратура оптическая обзорная; аппаратура электронная для наблюдения; аппараты и инструменты научные, оптические, измерительные и контрольные; приборы и инструменты для измерений и тестирования; устройства охранной сигнализации; устройства тревожной сигнализации электронные персональные»* относятся к родовой группе товаров *«приборы и инструменты научные, морские, геодезические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания»*, включенных в 09 класс МКТУ противопоставленного товарного знака, т. е. соотносятся друг с другом как вид-род.

Товары 09 класса МКТУ *«аппараты и инструменты электрические для управления; аппараты коммутационные электрические; аппараты электрические для записи, передачи или воспроизведения звука или изображения; аппаратура высокочастотная; датчики движения; передатчики электронных сигналов; аппараты и инструменты электронные для управления; модули зарядные электронные»* являются однородными с товарами *«приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством»*, включенными в 09 класс МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку принадлежат к одной родовой группе товаров, относящихся к электрическому оборудованию. Эти товары имеют одинаковое назначение, условия реализации и круг потребителей.

В целом заявленное обозначение и противопоставленный знак в отношении вышеуказанных товаров 09 класса МКТУ вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения, соответственно, в отношении этих товаров заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении другой части товаров 09 класса МКТУ и всех услуг 35, 39 классов МКТУ заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.07.2015, изменить решение Роспатента от 06.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013719795.