

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.12.2022, поданное ООО «Управляющая компания «Вектор», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021715249 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Вектор

Управляющая Компания

Обозначение «  » по заявке №2021715249, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.03.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 06, 09, 19 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

Роспатентом 12.08.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021715249 в отношении части заявленных товаров 19 класса МКТУ, а в отношении другой части заявленных товаров 19, всех заявленных

товаров 06 09 и услуг 35 37 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021715249, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



- товарным знаком «  » по свидетельству №867030 с приоритетом от 13.08.2020, в отношении товаров 19 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 19 класса МКТУ [1];



- товарным знаком «  » по свидетельству №800479 с приоритетом от 06.09.2019, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [2];



- товарным знаком «  » по свидетельству №723847 с приоритетом от 18.06.2018, в отношении товаров 06 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 06 класса МКТУ [3];



- товарным знаком «  » по свидетельству №693134 с приоритетом от 17.04.2018, в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 37 класса МКТУ [4];



- товарным знаком «  » по свидетельству №503444 с приоритетом от 09.02.2012, в отношении товаров 06 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 06 класса МКТУ [5];



- товарным знаком «  » по свидетельству №493936 с приоритетом от 29.09.2011, в отношении товаров 06 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 06 класса МКТУ [6];



- товарным знаком «» по свидетельству №470966 с приоритетом от 30.05.2011, в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09 и услугам 35 классов МКТУ [7];



- товарным знаком «» по свидетельству №616624 с приоритетом от 30.05.2011, в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [8];

Вектор

- товарным знаком «» по свидетельству №445008 с приоритетом от 09.07.2010, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [9];

ВЕКТОР

- товарным знаком «» по свидетельству №429089 с приоритетом от 24.03.2009, в отношении товаров 06 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 06 класса МКТУ [10];



- товарным знаком «» по свидетельству №418847 с приоритетом от 20.11.2006, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [11];



- товарным знаком «» по свидетельству №376401 с приоритетом от 20.11.2006, в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 37 класса МКТУ [12];



- товарным знаком «  » по свидетельству №134613 с приоритетом от 12.08.1993, в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [13];

- знаком «VECTOR» по международной регистрации №1160658 с конвенционным приоритетом от 27.07.2012, в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [14].

Кроме того, включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «Управляющая компания» не обладает различительной способностью, в связи с чем являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.12.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №867030 предоставил заявителю письмо-согласие от 02.11.2022 на регистрацию заявленного обозначения в отношении всего указанного в заявке перечня товаров 19 класса МКТУ;

- заявитель отмечает то, что он и ООО «Управляющая компания «Вектор» не являются между собой конкурентами, что исключает вероятность смешения сравниваемых обозначений в глазах потребителей.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021715249 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 19 класса с указанием словесных элементов «Управляющая Компания» как неохранных МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.03.2021) поступления заявки №2021715249 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.

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

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности

потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 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.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет

самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



Вектор

Управляющая Компания

обозначение «Управляющая Компания», состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованной окружности, внутри которой расположено стилизованное изображение двух соединяющихся дорог. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «Вектор», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, под которым расположены словесные элементы «Управляющая Компания», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в черном, оранжевом цветовом сочетании в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесные элементы «Управляющая Компания» является неохраняемыми элементами, поскольку указывают на вид предприятия.

Вывод о неохраноспособности заявителем не оспаривается.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2021715249 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки [1-14].

Поскольку заявитель оспаривает решение Роспатента только в части отказа в отношении товаров 19 класса МКТУ, в связи с чем, заявленному обозначению был противопоставлен товарный знак [1], то анализ на сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [2-14] не требуется.

Таким образом, анализ на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным



« », состоящим из стилизованного изобразительного элемента в виде геометрических фигур, справа от которого расположены словесные элементы «ВЕКТОР», «цемент, песок, щебень», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Словесные элементы «цемент, песок, щебень» являются неохраняемыми элементами товарного знака. Правовая охрана предоставлена в синем, сером, черном цветовом сочетании в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 12.08.2022.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [1] на регистрацию и использование обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 19 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их

правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Обозначение по заявке №2021715249 и противопоставленный товарный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 12.08.2022 и регистрации обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 19 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.12.2022, изменить решение Роспатента от 12.08.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021715249.