

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 28.10.2022, поданное ООО Научно-производственная фирма «Эксперт», г. Ижевск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022716001 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение **ДИСКОВЫЕ ПИЛОРАМЫ** по заявке №2022716001, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.03.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 07 и услуг 37, 42 классов МКТУ.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.09.2022 о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 42 класса МКТУ, а в отношении товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктам 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «DISCOVERY» по свидетельству №600464, с приоритетом от 10.02.2016 [1], в отношении товаров 07 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 07 класса МКТУ;

- «DISCOVERY» по свидетельству №298842, с приоритетом от 27.02.2003 [2], в отношении товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 07, 37 классов МКТУ.

Кроме того, экспертизой было установлено, что в состав заявленного обозначения входят словесные элементы «ДИСКОВЫЕ ПИЛОРАМЫ», которые являются неохранными элементами на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на вид и свойства заявленных товаров и услуг.

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

- на имя заявителя 5 апреля 2022 года Роспатентом был зарегистрирован товарный знак по свидетельству №862214 в отношении товаров 07 класса и услуг 37 и 42 классов МКТУ. Регистрация данного товарного знака в отношении указанных товаров и услуг произошла вследствие получения от правообладателя Ягуар Лэнд Ровер Лимитед письма-согласия;

- кроме того, обозначение, поданное на регистрацию по заявке №2022716001, было заявлено с целью регистрации нового дизайна, но по факту идентичного по фонетическому и семантическому свойству обозначения;

- формулируя заявленный перечень товаров и услуг, заявитель использовал те же самые формулировки, которые были согласованы между заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №600464, №298842 - Ягуар Лэнд Ровер Лимитед;

- следовательно, регистрация заявленного обозначения никоим образом не нарушает исключительное право Ягуар Лэнд Ровер Лимитед на товарные знаки по свидетельствам №600464, №298842, и соответственно, не введет потребителей в заблуждение относительно личности производителя товаров и услуг;

- зарегистрированный товарный знак по свидетельству №862214 и заявленное на регистрацию обозначение по заявке №2022716001 представляют собой схожие комбинации. Признание Роспатентом наличия различительной способности у обозначения по свидетельству №862214 должно влечь вывод о наличии различительной способности и у обозначения по заявке №2022716001 ввиду фонетического и семантического сходства. Каких-либо существенных изменений в заявляемое на регистрацию обозначение заявителем не осуществлено;

- при этом в экспертизе нет анализа однородности товаров и услуг. Заявитель полагает, что список товаров 07 класса МКТУ и список услуг 37 класса МКТУ абсолютно не являются однородными, кроме того, как было сказано выше, перечень товаров и услуг данных классов МКТУ скорректированы непосредственно Ягуар Лэнд Ровер Лимитед;

- факт отнесения всех товаров к машинам, станкам, их деталям не является достаточным, чтобы сделать вывод об их однородности;

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №600464, №298842 и заявленное обозначение не ассоциируются между собой. Противопоставленные обозначения не имеют одинакового смысла за счет того, что заявитель в своем комбинированном обозначении использует неохраемый элемент «дисковые пилорамы», который делает иным семантическое восприятие этого обозначения.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022716001 в отношении товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.03.2022) поступления заявки №2022716001 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 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(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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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.

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.

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 пункте 42 Правил, 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 **ДИСКОВЫЕ ПИЛОРАМЫ** является комбинированным, состоящим из словесного элемента «DISCOVERY», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, где буква «О» выполнена в виде стилизованного изображения диска пилы. Под словесным элементом «DISCOVERY» расположены словесные элементы «ДИСКОВЫЕ ПИЛОРАМЫ», выполненные стандартным шрифтом

буквами русского алфавита. Обозначение заявлено в черном, оранжевом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ и услуг 37 класса МКТУ.

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

Словесные элементы «ДИСКОВЫЕ ПИЛОРАМЫ» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Решение Роспатента оспаривается только в части отказа в отношении товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ.

Таким образом, анализ на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса проводится только в отношении противопоставленных товарных знаков [1-2].

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным «DISCOVERY», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] является словесным «DISCOVERY», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал, что обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественный словесный элемент «DISCOVERY» (в переводе с английского языка означает «открытие; находка», см. Интернет, Яндекс, словари).

Таким образом, фонетическое и семантическое сходство обусловлено совпадением словесного элемента «DISCOVERY» противопоставленных товарных знаков [1, 2] с одним из элементов заявленного обозначения, который занимает доминирующее положение и который имеет самостоятельное значение.

В отношении словесных элементов «ДИСКОВЫЕ ПИЛОРАМЫ» (станок для переработки древесины вертикального или углового пиления) заявленного обозначения коллегия отмечает, что данные словесные элементы будут восприниматься как указание на вид товара.

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому и семантическому тождеству словесных обозначений.

Что касается изобразительного элемента, содержащегося в заявленном обозначении, то данный элемент не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического тождества словесных элементов, кроме того, выполнение словесных элементов буквами латинского алфавита визуально сближает знаки.

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 услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 07 класса МКТУ «станки деревообрабатывающие; лесопильные линии; дисковые пилорамы; многопильные станки; заточные станки; пильные диски» заявленного обозначения являются однородными с товарами 07 класса МКТУ «станки; станки деревообрабатывающие; станки для заточки; станки строгальные; пилы [машины]; пилы цепные» противопоставленного товарного знака [1], товарами 07 класса МКТУ «машины и станки; сельскохозяйственные орудия, иные чем орудия с ручным управлением» противопоставленного товарного знака [2], поскольку относятся к одному виду товаров (станки, машины для резки и детали к ним), имеют одно назначение и круг потребителей.

Услуги 37 класса МКТУ «заточка ножей; заточка пильных дисков; информация по вопросам ремонта; восстановление лесопильных линий; восстановление машин полностью или частично изношенных; обслуживание техническое станков деревообрабатывающих; обслуживание техническое лесопильных линий; обслуживание техническое дисковых пилорам; обслуживание техническое многопильных станков; прокат станков деревообрабатывающих; прокат дисковых пилорам; ремонт и техническое обслуживание лесопильных линий; ремонт и техническое обслуживание многопильных станков; ремонт и техническое обслуживание заточных станков; установка [монтаж] станков деревообрабатывающих; установка [монтаж] лесопильных линий; установка [монтаж] многопильных станков; установка [монтаж] заточных станков» заявленного обозначения

являются однородными с услугами 37 класса МКТУ «строительство; ремонт, включая техническое обслуживание; установка оборудования» противопоставленного товарного знака [2], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам по ремонту, строительству и техническому обслуживанию, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленные ему товарные знаки [1, 2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно представленных сведений о том, что заявитель является



правообладателем товарного знака по свидетельству №862214, зарегистрированного 05.04.2022 в отношении товаров 07 и услуг 37, 42 классов МКТУ, с датой приоритета от 22.10.2019, коллегия отмечает, то, что данная регистрация была произведена с учетом письма-согласия.

Вместе с тем, по заявке №2022716001 заявителем не было получено письмо-согласие от владельца противопоставленных товарных знаков [1, 2], ввиду чего, решение Роспатента, основанное на выводе о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В части доводов возражения о том, что коллегия должна учитывать более раннее признание Роспатентом наличия различительной способности у обозначения по свидетельству №862214, что должно повлечь вывод о наличии различительной способности и у заявленного обозначения в виду фонетического и семантического сходства, коллегия считает необходимым указать на имеющуюся в этой части практику Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП).

Так, в Постановлении от 02.09.2016 по делу СИП-26/2016 суд указал, что случаи, когда не применяется предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса основание для отказа в государственной регистрации товарного знака прямо предусмотрено абзацем пять

указанной нормы. Наличие еще одного товарного знака, права на который принадлежат заявителю, с более ранней датой приоритета к таким случаям не отнесено.

Суд также отметил, что из закона не следует, что действия правообладателя по регистрации другого («вариативного») товарного знака являются использованием предыдущего сходного товарного знака, относятся к содержанию его исключительного права на этот ранний товарный знак.

Все изложенное обуславливает вывод о том, что наличие «старших» прав на сходный товарный знак заявителя не снимает основания для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, основанное на выводе о его несоответствии пункту 6 статьи 1483 Кодекса в связи с существованием принадлежащим иному лицу товарных знаков, способного вызвать смешение в отношении предприятий, производящего соответствующие товары 07 класса МКТУ или оказывающего услуги 37 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.10.2022, оставить в силе решение Роспатента от 29.09.2022.