


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации 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 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.04.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Нева-Текстиль" (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019742241, при этом установила следующее.




Обозначение “  ” по заявке № 2019742241, поданной 26.08.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя



заявителя в отношении товаров 06, 17, 22, 24, 26 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 18.11.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019742241 в отношении всех товаров и услуг, ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как оно сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:




- «  » по свидетельству № 582079 с приоритетом от 29.05.15, зарегистрированным на имя Акционерного общества "Завод "Энергокабель", 142455, Московская область, Ногинский р-н, г. Электроугли, ул. Полевая, 10, для однородных услуг 35 класса МКТУ;



- «  » по международной регистрации № 1072277 с конвенционным приоритетом от 18.12.09, а также «  » по международной регистрации №994540 с приоритетом от 24.09.08, продлен до 24.09.28, зарегистрированными на имя MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Metro-Strasse 1 40235 Dusseldorf, для товаров 06, 09, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 06, 09, 17, 22, 24, 26, 35 классов МКТУ;



- «  » по международной регистрации № 884906 с конвенционным приоритетом от 04.10.05, продлен до 20.03.26, зарегистрированной

на имя CENTOMO GABRIELLA, Via Oanzi, 190 FOLGARIA (TN), для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.04.2021 поступило возражение. Заявитель выражает несогласие со сходством заявленного обозначения и противопоставленных международных регистраций №№1072277, 994540, так как в них присутствуют запоминающиеся изобразительные элементы, отличающиеся друг от друга. Кроме того, словесные элементы сравниваемых обозначений «FIRE LINE» и «FAIR LINE», несмотря на фонетическое сходство, имеют разное семантическое значение, отличаются шрифтовым исполнением, следовательно, не являются сходными до степени смешения.

Вместе с тем заявитель сообщает о получении им письменного согласия от владельца противопоставленных международных регистраций №№1072277, 994540 на государственную регистрацию товарного знака по заявке № 2019742241.

Что касается противопоставленного товарного знака по свидетельству №582079, зарегистрированного в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, то заявитель не оспаривает сходства сравниваемых обозначений и установленной однородности услуг. Заявитель согласен с выводом Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в этой части.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.11.2020 и предоставить обозначению по заявке №2019742241 правовую охрану в отношении всех товаров 06, 17, 22, 24, 26 классов МКТУ.

К материалам возражения приложен оригинал письма-согласия от владельца противопоставленных международных регистраций №№1072277, 994540 (1).

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.08.2019) подачи заявки № 2019742241 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, 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 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. 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 (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019742241 заявлено



комбинированное обозначение «  
словесных элементов “XM FIRE LINE”, выполненных оригинальным шрифтом

буквами латинского алфавита, а также изобразительного элемента в виде волнистых линий, образующих букву «Х».

Как было указано выше, отказ в регистрации обозначения по заявке № 2019742241 мотивирован наличием сходных до степени смешения товарных знаков.



Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству № 582079 с приоритетом от 29.05.15 состоит из словесного элемента «FIRE LINE», выполненного буквами латинского алфавита, а также изобразительных элементов в виде дуг, соединяющих буквы «F» и «L», и стилизованного круга. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ в сочетании белого, серого, красного, черного цветов.



Противопоставленный комбинированный товарный знак по международной регистрации № 1072277 с конвенционным приоритетом от 18.12.09 состоит из словесного элемента «FAIR LINE», выполненного буквами латинского алфавита, желтого цвета на фоне синего многоугольника, а также изображения стилизованной галочки под ним. Правовая охрана товарному знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении однородных товаров 06, 09, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27 классов МКТУ.



Противопоставленный комбинированный товарный знак по международной регистрации №994540 с приоритетом от 24.09.08 состоит из словесного элемента «FAIR LINE», выполненного буквами латинского алфавита белого и серого цветов

на фоне черного прямоугольника, а также с изображением двух вертикальных красных линий. Правовая охрана товарному знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении однородных товаров 06, 09, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27 классов МКТУ.



Противопоставленный комбинированный товарный знак по международной регистрации № 884906 с конвенционным приоритетом от 04.10.05 состоит из словесного элемента «FAIR LINE», выполненного буквами латинского алфавита, а также изображения из трех линий, расположенных одна под другой. Правовая охрана товарному знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Учитывая, что в рамках поступившего возражения регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 06, 17, 22, 24, 26 классов МКТУ, а в отношении услуг 35 класса МКТУ – не испрашивается, то коллегия полагает нецелесообразным исследование вопроса сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1, 4], которые были противопоставлены исключительно в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2-3] показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2-3] являются комбинированными. В комбинированных обозначениях наиболее сильным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается потребителем и подлежит воспроизведению. Следовательно, основным индивидуализирующим элементом в противопоставленных товарных знаках [2- 3] является словесный элемент «FAIR LINE», а в заявленном обозначении - «XM FIRE

LINE». Сравнимые словесные элементы характеризуются совпадением последнего слова, а также совпадением количества букв и слогов в словах «FAIR» и «FIRE», при тождестве трех букв из четырех. Указанное обуславливает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых словесных элементов.

С точки зрения семантики, словесный элемент «FIRE» заявленного обозначения в переводе с английского языка на русский имеет значение – «противопожарный, огневой». Словесный элемент «FAIR» противопоставленных товарных знаков [2-3] имеет значение «справедливый, честный, добросовестный». Слово «LINE» переводится с английского языка на русский как «линия, строчка, направление». Таким образом, заявленное обозначение может иметь значение «Противопожарная линия», а значение противопоставленных товарных знаков сводится к словосочетанию «Справедливое направление», «Честная линия». Указанное обуславливает различие понятий и идей, заложенных в сравниваемые обозначения.

С точки зрения графики, сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, при этом графемы 7 букв из 8 совпадают, имеют одинаковую пространственную протяженность, выполнены в одну строку. Дополнительные буквы «ХМ» отделены композиционно, поэтому не вносят существенного отличия.

Изобразительные элементы сравниваемых обозначений отличаются друг от друга, однако данные различия носят второстепенный характер при фонетическом и графическом сходстве словесных элементов, входящих в сравниваемые обозначения.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о средней степени сходства обозначения по заявке №2019742241 и противопоставленных товарных знаков [2-3], за счет установленного фонетического и графического сходства входящих в их состав словесных элементов.

Что касается товаров 06, 17, 22, 24, 26 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения по заявке № 2019742241, то коллегия отмечает следующее. В возражении, поступившем 28.04.2021, не оспаривается однородность товаров 06, 17, 22, 24, 26 классов МКТУ, в отношении которых



предоставлена охрана международным регистрациям [2-3] и товаров 06, 17, 22, 24, 26 классов МКТУ, указанных в перечне заявки № 2019742241.

На основании вышеизложенного коллегия делает вывод о сходстве до степени смешения обозначения по заявке № 2019742241 и знаков по международным регистрациям [2-3] в отношении однородных товаров 06, 17, 22, 24, 26 классов МКТУ.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 18.11.2020 г. Заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных международных регистраций на регистрацию товарного знака по заявке № 2019742241 в отношении всех товаров 06, 17, 22, 24, 26 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Сравниваемые обозначения имеют визуальные отличия в изобразительных элементах, а также семантические отличия в словесных элементах, поэтому нельзя утверждать, что они совпадают друг с другом во всех элементах, следовательно, они не являются тождественными.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание совокупность изложенных сведений, коллегией учтено представленное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, препятствия для регистрации обозначения по заявке № 2019742241 в качестве товарного знака в отношении товаров 06, 17, 22, 24, 26 классов МКТУ заявителем преодолены.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.04.2021, отменить решение Роспатента от 18.11.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019742241.**