


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 13.06.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Техно» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022742861 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2022742861 с приоритетом от 29.06.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 01 класса МКТУ «*составы для огнетушителей; составы огнестойкие*», 09 класса МКТУ «*огнетушители; аппараты противопожарные; помпы пожарные; приспособления ударные, используемые для тушения пожаров; разбрызгиватели противопожарные; сигнализаторы пожаров; шары огнетушащие*».


Роспатентом 31.03.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022742861 в отношении

заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.


В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- ранее заявленным обозначением «ТОР» по заявке № 2022712720 с приоритетом от 01.03.2022, поданным на имя Общество с ограниченной ответственностью "НПП "Машпроект", для товаров 09 класса МКТУ, являющихся однородными заявленным товарам 01, 09 классов МКТУ (принято решение о регистрации);




- ранее заявленным обозначением «  » по заявке №2022712673 с приоритетом от 28.02.2022, поданным на имя Акционерного общества "КОНЦЕРН ГРАНИТ", Москва, для товаров 09 класса МКТУ, являющихся однородными заявленным товарам 01, 09 классов МКТУ (принято решение о регистрации);




- ранее заявленным обозначением «  » по заявке №2021784026 с приоритетом от 16.12.202, поданным на имя Иванова Кирилла Алексеевича, г. Новосибирск, для товаров 09 класса МКТУ, являющихся однородными заявленным товарам 01, 09 классов МКТУ (принято решение о регистрации);



- товарным знаком «  » по свидетельству №635009 с приоритетом от 02.06.2021, зарегистрированным на имя Иванова Кирилла Алексеевича, г. Новосибирск, для товаров 09 класса МКТУ, являющихся однородными заявленным товарам 01, 09 классов МКТУ;




- товарным знаком «» по свидетельству №552480 с приоритетом от 03.02.2014, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ТОР-Групп", Москва, для товаров 09 класса МКТУ, являющихся однородными заявленными товарам 01, 09 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.06.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения;

- доминирующим элементом в заявленном комбинированном обозначении является размещенный в центральной части и заменяющий собой букву «О» в словесном обозначении «ТОР», зарегистрированный изобразительный товарный знак № 863448 от 01.11.2021, принадлежащий заявителю;



- товарный знак «» по свидетельству №863448 от 01.11.2021 является одним из ключевых обозначений в системе фирменного стиля заявителя, устойчиво ассоциируется в сознании людей с компанией и ее товарами, используется заявителем на сайте, на выставочных стендах, в каталогах продукции. Также отмечаем, что указанный изобразительный элемент включает в себя товарный знак №146753, действующий с 30.05.1995 и постоянно (более 25 лет) используемый для маркировки товаров и услуг заявителя;

- такой доминирующий элемент в большей степени влияет на общее впечатление от заявленного обозначения, возникающее у среднестатистического пользователя. При этом словесная часть является

завуалированной, поскольку часть смысловой нагрузки кодируется изображением. Таким образом, заявленное обозначение обладает различительной способностью и является уникальным;

- дополнительным фактором, подтверждающим доводы заявителя является то, что Федеральной службой по интеллектуальной собственности предоставлена правовая охрана в отношении однородных товаров комбинированным обозначениям, содержащим одинаковый словесный элемент «ТОР» и/или «TOR», но не ассоциирующихся друг с другом в целом (для товаров 09 класса МКТУ: № 635009 с приоритетом от 02.06.2021 и №552480 с приоритетом от 03.02.2014; для товаров 07 класса МКТУ: №635009 с приоритетом от 02.06.2021 и № 425587 с приоритетом 22.04.2009; для товаров 35 класса МКТУ: № 702714 с приоритетом 16.07.2018 и №664987 с приоритетом 22.08.2017);

- по заявке № 2022712720 в настоящее время зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 939941 только в отношении ограниченного перечня товаров и услуг 42 класса МКТУ. Указанные товары и услуги не являются однородными к заявленным в заявке на товарный знак товарам 01 и 09 классов МКТУ. В связи с вышеизложенным, товарный знак № 939941 (заявка №2022712720) не может препятствовать регистрации заявленного обозначения;

- обозначение по заявке №2022712673, как указано в Решении о государственной регистрации товарного знака от 14.03.2023, зарегистрировано только в отношении перечня товаров и услуг 14 класса МКТУ. Указанные товары не являются однородными к заявленным в заявке товарам 01 и 09 классов МКТУ. В связи с вышеизложенным, товарный знак по заявке №2022712673 не может препятствовать регистрации заявленного обозначения;

- заявитель указывает, что фактически, правообладателями противопоставленных товарных знаков ведется неоднородная деятельность заявленным товарам;

- товарный знак по заявке №2021784026 был зарегистрирован 04.04.2023 под №932518, при этом регистрация осуществлена только в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ: «одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; перчатки для защиты от несчастных случаев; обувь защитная от несчастных случаев, излучения и огня; маски защитные; весы; регуляторы для защиты от перенапряжения; экраны для защиты лица рабочего; перчатки из асбестовых тканей для защиты от несчастных случаев; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; козырьки светозащитные; каски защитные; шлемы защитные; безмены [весы]; инструменты измерительные; весы прецизионные; стекла светозащитные противоослепляющие; весы платформенные». То есть регистрация осуществлена в отношении товаров, не являющихся однородными к заявленным в заявке № 2022742861 от 29.06.2022 товарам и услугам, в связи с чем, товарный знак № 932518 не может препятствовать регистрации заявленного обозначения;

- ООО «Техно» подало заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака № 552480, принадлежащего ООО "ТОР-Групп", в связи с прекращением деятельности юридического лица – правообладателя.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

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

С учетом даты (29.06.2022) поступления заявки №2022742861 на регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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.

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 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2022742861



заявлено комбинированное обозначение «  », которое, согласно описанию в заявочных материалах, содержит словесный элемент «ТОР», буква «О» которого выполнена в виде стилизованного изображения земного шара, защитной каски, круг красного цвета, в центре которого изображено пламя белого цвета. Правовая охрана испрашивается в

отношении товаров 01 класса МКТУ «*составы для огнетушителей; составы огнестойкие*», 09 класса МКТУ «*огнетушители; аппараты противопожарные; помпы пожарные; приспособления ударные, используемые для тушения пожаров; разбрызгиватели противопожарные; сигнализаторы пожаров; шары огнетушащие*».

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению были противопоставлены обозначения и товарные знаки: «ТОР» по свидетельству №939941 (ранее заявка № 2022712720),



« » по заявке №2022712673, «



» по свидетельству

№932518 (ранее заявка №2021784026), «



» по свидетельству №635009



« » по свидетельству №552480.

Коллегия отмечает, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №939941 согласно решению Роспатента от 17.03.2023 была предоставлена правовая охрана в отношении услуг 42 класса МКТУ, которые не являются однородными испрашиваемым товарам 01 и 09 классов МКТУ. Данное противопоставление не является препятствием для регистрации заявленного обозначения, в связи с чем может быть снято.

Заявленному на регистрацию 28.02.2022 противопоставленному обозначению по заявке №2022712673, согласно решению Роспатента от 14.03.2023 была предоставлена правовая охрана в отношении товаров 14 класса МКТУ, которые не являются однородными испрашиваемым товарам 01 и 09 классов МКТУ. Данное противопоставление не является препятствием для регистрации заявленного обозначения, в связи с чем может быть снято.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №552480 была досрочно прекращена согласно решению Роспатента от 09.08.2023 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица – правообладателя. Данное противопоставление не является препятствием для регистрации заявленного обозначения, в связи с чем может быть снято.



Противопоставленные товарные знаки «



№932518 (ранее заявка №2021784026), «

» по свидетельству №635009 зарегистрированы на имя одного лица. Знаки содержат словесный элемент «TOR», выполненные заглавными буквами латинского алфавита. Словесный элемент «INDUSTRIES» включен в состав противопоставленного товарного знака по свидетельству №932518 в качестве неохраноспособного элемента. Правовая охрана знаков действует, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, основным индивидуализирующим элементом которого следует признать слово «TOR», поскольку он больше запоминается потребителям. Использование графической проработки буквы «O» не влияет на вывод о восприятии потребителем данного обозначения как слова «TOR», поскольку не приводит к иному произношению. В противопоставленных товарных знаках единственными индивидуализирующими элементами является слово «TOR», которое имеет произношение [TOR].

Сравнительный анализ заявленного обозначения по заявке №2022742861 и противопоставленных ему знаков по свидетельствам №932518, №635009 показал, что они включают фонетически тождественные элементы «TOR» и «TOR».

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. Интернет словарь: <https://academic.ru/>, Энциклопедический словарь. 2009.) ТОР - а; м. [от лат. torus - вздутие, выпуклость, узел] Матем. Пространственная фигура, имеющая форму баранки или спасательного круга. 2. ТОР, -а; м. В скандинавской мифологии: бог грома и молнии, покровитель земледельцев. Таким образом, сравниваемые обозначения могут вызывать одни и те же ассоциации, связанные либо с геометрической фигурой либо богом грома и молнии, являются семантически тождественными.

Графически сравниваемые знаки имеют визуальные отличия ввиду наличия в заявленном обозначении и противопоставленных знаках разных изобразительных элементов.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что наличие всех трех признаков сходства (фонетического, семантического и визуального) необязательно для вывода о том, что знаки являются сходными.

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак являются фонетически и семантически тождественными, ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ однородности испрашиваемых товаров 01 класса МКТУ *«составы для огнетушителей; составы огнестойкие»* и товары 09 класса МКТУ *«огнетушители; аппараты противопожарные; помпы пожарные; приспособления ударные, используемые для тушения пожаров; разбрызгиватели противопожарные; сигнализаторы пожаров; шары огнетушащие»* показал, что данные товары относятся к приборам для тушения пожара/огня или к химическим веществам, используемым при тушении пожаров/огня.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №932518 №635009 действуют в отношении товаров 09 класса МКТУ, в том числе, *«одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; перчатки для защиты от несчастных случаев; обувь защитная от несчастных*

случаев, излучения и огня; маски защитные; перчатки из асбестовых тканей для защиты от несчастных случаев; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев», которые относятся к средствам защиты от огня/пожаров.

Сравниваемые товары следует признать однородными, поскольку они имеют одно и то же назначение, могут иметь одни и те же каналы сбыта (магазин/торговые сети пожарной безопасности) и круг потребителей.

Следует отдельно отметить, что установленное выше фонетическое и семантическое тождество основных индивидуализирующих элементов сравниваемых обозначений увеличивает вероятность восприятия сравниваемых товаров 01и и 09 классов МКТУ как имеющих один и тот же источник происхождения.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, обусловленная фонетическим и семантическим тождеством, и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о правомерности вывода Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 01 и 09 классов МКТУ.

Коллегия также отмечает, что довод заявителя о сосуществовании сходных знаков не предопределяет вывод о правомерности предоставления правовой охраны заявленному обозначению по заявке №2022742861,

поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, с учетом всех обстоятельств дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.06.2023, оставить в силе решение Роспатента от 31.03.2023.