


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона 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 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 поступившее 20.03.2020 возражение от Общества с ограниченной ответственностью «Знак», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018741768, при этом установила следующее.





Комбинированное обозначение «  » по заявке №2018741768 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 27.09.2018 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 07, 09, 35, 37 классов МКТУ, указанных в заявке.


Роспатентом 22.11.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ *«лазеры, за исключением используемых в медицинских целях, сканеры [оборудование для обработки данных], установки электрические для дистанционного управления производственными процессами»* и услуг 35 класса МКТУ *«бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; выписка*


счетов; исследования в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация подписки на газеты для третьих лиц; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]». В отношении заявленных товаров и услуг 07, 37 классов МКТУ, а также части услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение было признано несоответствующим требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.



Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками (заявленными обозначениями), зарегистрированными (заявленными на регистрацию) на имя иных лиц с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров и услуг:


- с обозначениями «  » [1] (заявка №2018721580 с приоритетом от

25.05.2018), «  » [2] (заявка №2018721584 с приоритетом от 25.05.2018), заявленными на регистрацию в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Бьюти Трейд», 127224, Москва, ул. Осташковская, 30, пом. 4, комн. 4, оф. 2Б;

- с товарным знаком «  » [3] (свидетельство №719411 с приоритетом от 11.04.2018), зарегистрированным в отношении товаров 07 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоТех», 656037, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Калинина, 116/95, стр. Литер А1;

- с товарным знаком «  » [4] (свидетельство №612203 с приоритетом от 05.04.2016), зарегистрированным в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя компании Гласс Технолоджи Солюшен ГбХ, Шохенмюлештрассе 6, СН-6340 Баар, Швейцария;

- с товарными знаками «  » [5] (свидетельство №512209 с приоритетом от 04.07.2012), «  » [6] (свидетельство №512210 с приоритетом от 04.07.2012), зарегистрированными в отношении однородных услуг 35, 37 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-ипотечная компания», 127287, Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр.9.

В поступившем возражении заявитель не оспаривает довод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, а указывает на наличие переговоров с правообладателем противопоставленного товарного знака «  » [3] по свидетельству №719411 на предмет получения письма-согласия в отношении товаров 07 класса МКТУ *«компрессоры [машины], компрессоры воздушные [установки для гаражей], машины воздуходувные, машины для гравирования, машины для заточки лезвий/машины для*

заточки резцов, машины для обработки стекла, станки, станки гайконарезные, станки деревообрабатывающие, станки для заточки, станки камнеобрабатывающие, станки металлообрабатывающие, станки резьбонарезные, станки строгальные, станки токарные, станки фрезерные, станки шлифовальные, столы для машин, турбокомпрессоры, устройства для подачи клейких лент [машины], устройства для управления машинами или двигателями».

С учетом изложенных обстоятельств заявитель просит пересмотреть решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018741768 в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Упомянутое по тексту возражения письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству №719411 представлено заявителем в корреспонденции от 22.09.2020.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (27.09.2018) поступления заявки №2018741768 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 требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил 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.


Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).



Обозначение «  » по заявке №2018741768 с приоритетом от 27.09.2018, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака для товаров и услуг 07, 09, 35, 37 классов МКТУ, является комбинированным, включает в свой состав выполненный буквами латинского алфавита словесный элемент «TRIUMPH» (транслитерация [триумф]) в черном цвете, а также изобразительный элемент в виде стилизованного щита красного цвета с фрагментом зубчатого колеса белого цвета.

С учетом доводов возражения решение Роспатента от 22.11.2019 оспаривается заявителем только в части отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018741768 для товаров 07 класса МКТУ. При этом причиной для отказа послужило наличие противопоставленного товарного знака «  » [3] по свидетельству №719411 с приоритетом от 11.04.2018, зарегистрированного в отношении товаров 07 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоТех».


Противопоставленный товарный знак «  » [3] является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «ТРИУМФ», выполненный буквами русского алфавита черного цвета в оригинальном шрифтовом исполнении, а также изобразительные элементы в виде половины зубчатых колес оранжевого цвета, расположенных справа и слева от словесного элемента. Товарный знак по свидетельству №719411 зарегистрирован, в частности, для широкого перечня товаров 07 класса МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3], основанное на фонетическом и семантическом тождестве словесных элементов «TRIUMPH» / «ТРИУМФ», а также однородность товаров 07 класса МКТУ, приведенных в их перечнях.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены в оспариваемом решении Роспатента.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма-согласия от Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоТех», в котором это лицо выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения





«» в качестве товарного знака по заявке №2018741768 для узкого перечня заявленных товаров 07 класса МКТУ «компрессоры [машины], компрессоры воздушные [установки для гаражей], машины воздуходувные, турбокомпрессоры, устройства для управления машинами и двигателями».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, 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. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, 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:

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



Так, сравниваемые обозначения «» и «» не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №719411 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком. Сведения об известности в гражданском обороте на территории Российской Федерации противопоставленного знака при сопровождении товаров 07 класса МКТУ, относящимся к компрессорам [машинам], компрессорам воздушным [установкам для гаражей], машинам воздуходувных, турбокомпрессорам, устройствам для управления машинами и двигателями, отсутствуют.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [3] по свидетельству №719411, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2018741768 в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ «компрессоры [машины], компрессоры воздушные [установки для гаражей], машины воздуходувные, турбокомпрессоры, устройства для управления машинами и двигателями».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 20.03.2020, изменить решение Роспатента от 22.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018741768.