

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

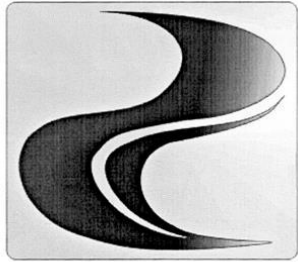
Коллегия в порядке, установленном частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.09.2020, поданное ООО «КОМИТЕКС ГЕО», г. Сыктывкар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019718698, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « » по заявке №2019718698 с приоритетом от 19.04.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.06.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019718698. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным



знаком « **ГЕОКОМ** » (по свидетельству № 286822 с приоритетом от 01.04.2004) в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 17, 19 классов МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.09.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в противопоставленном товарном знаке [1] доминирующее положение занимает изобразительный элемент, поскольку он является более крупным, чем словесный элемент «ГЕОКОМ», в связи с чем внимание потребителя изначально акцентируется именно на графическом элементе; в заявленном же обозначении доминирующее положение занимает словесный элемент «geokom», а не изобразительный элемент, то есть заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] различаются по визуальному признаку сходства;

- товары 17, 19 классов МКТУ заявленного обозначения и товары 17, 19 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [1] не являются однородными, поскольку различаются по сфере применения, по кругу потребителей и по функциональному назначению.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.06.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 17, 19 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.04.2019) поступления заявки №2019718698 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя

упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 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.

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.

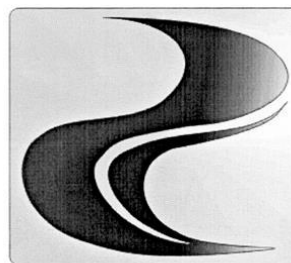
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

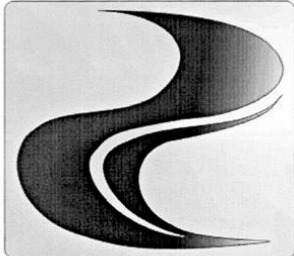
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из графического элемента в виде буквы "G" и из словесного элемента «geokom», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 17, 19 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].



Противопоставленный знак [1] « **ГЕОКОМ**» является комбинированным, состоящим из стилизованного графического элемента в виде изогнутой линии, помещенной в квадрат, и словесного элемента «ГЕОКОМ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически тождественные словесные элементы «geokom»/«ГЕОКОМ».

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке [1], то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического тождества словесных элементов.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантических значениях сравниваемых товарных знаках, анализ по их семантическому сходству провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 17 класса МКТУ «бентонитовые маты; геомембраны; материалы полимерные изоляционные» заявленного обозначения являются однородными товарам 17 класса МКТУ «лаки изоляционные, масла изоляционные, материалы армирующие для труб, материалы изоляционные» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сопоставляемые товары относятся к тепло- и звукоизоляционным материалам, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Товары 19 класса МКТУ «геотекстиль; материалы армирующие строительные неметаллические; георешетки; георешетки объемные; георешетки ориентированные; георешетки пластиковые; геосетки строительные дорожные; материалы для строительства дорог; геосинтетические материалы; силовые ткани (тканый геотекстиль)» заявленного обозначения являются однородными товарам 19 класса МКТУ «гипс, глина, гранит, известь, изделия из камня, камень, камень искусственный, кварц, материалы армирующие, материалы огнеупорные,

материалы строительные, мел необработанный, мрамор» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сопоставляемые товары относятся к материалам строительным неметаллическим, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 17, 19 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.09.2020, оставить в силе решение Роспатента от 29.06.2020.