

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 поступившее 20.11.2020 возражение, поданное ООО «ГКД ЭКСПАНС», Москва (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019742387, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**SPYDER СПАЙДЕР**» по заявке №2019742387 с приоритетом от 27.08.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 10, 11, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 06.09.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019742387 в отношении части заявленных товаров и услуг 10, 11, 42 классов МКТУ, при этом в отношении всех заявленных услуг 44 класса МКТУ, а также в отношении иной части товаров и услуг 10, 11, 42 классов МКТУ правовая охрана не была предоставлена. 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 зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком « **SPIDER** » (по свидетельству № 585721 с приоритетом от 28.04.2015) в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 42 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком « **SPIDER** » (по свидетельству № 603985 с приоритетом от 16.02.2015) в отношении услуг 37 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 42 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком « **СПИДЕР** » (по свидетельству № 603984 с приоритетом от 16.02.2015) в отношении услуг 37 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 42 класса МКТУ [3];

- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 334632 с приоритетом от 09.08.2006) в отношении услуг 44 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 44 класса МКТУ [4];

СПАЙДЕР
- с товарным знаком « **SPIDER** » (по свидетельству № 241349 с приоритетом от 09.08.2006) в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 10 класса МКТУ [5];

- со знаком «  » (международная регистрация №1320487 с конвенционным приоритетом от 24.06.2015) в отношении товаров 09, 12 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 11, 42 классов МКТУ [6];



- со знаком « **458 SPIDER** » (международная регистрация №1169014 с конвенционным приоритетом от 29.07.2011) в отношении товаров 09, 12 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 11, 42 классов МКТУ [7];



- со знаком « **16M SCUDERIA SPIDER** » (международная регистрация №1076291 с конвенционным приоритетом от 29.07.2011) в отношении товаров 09, 12, 37 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 11, 42 классов МКТУ [8].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.11.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 06.09.2020 в части отказа в регистрации в отношении части товаров и услуг 10, 11, 42 классов МКТУ;

- настоящим возражением заявитель оспаривает решение Роспатента от 06.09.2020 только в части отказа в регистрации в отношении услуг 44 класса МКТУ;

- услуги 44 класса МКТУ «прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования» заявленного обозначения не являются однородными услугам 44 класса МКТУ «имплантация волос; бани турецкие; маникюр; массаж; парикмахерские; помощь медицинская; салоны красоты; татуирование; физиотерапия; хиропрактика [мануальная терапия]» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 334632 [4], так как заявленные услуги 44 класса МКТУ представляют собой деятельность по сдаче в аренду медицинского и санитарно-технического оборудования за плату, в то время как услуги 44 класса МКТУ противопоставленного товарного [4] относятся к медицинским и косметическим услугам, то есть сравниваемые услуги относятся к разным сферам назначения, обладают различным кругом потребителей и не являются взаимозаменяемыми.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 06.09.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров и услуг 10, 11, 42 классов МКТУ, а также в отношении всех услуг 44 класса МКТУ.

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

С учетом даты (27.08.2019) поступления заявки №2019742387 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 «**SPYDER СПАЙДЕР**» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов.

В связи с тем, что заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 06.09.2020 в части отказа в регистрации в отношении части товаров и услуг 10, 11, 42 классов МКТУ, противопоставленные товарные знаки [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8] могут не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный знак [4] «» представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 44 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 [4] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически тождественные словесные элементы «SPYDER»/«Spyder», наличие которых приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [4], так как и само заявленное обозначение, и данный противопоставленный знак содержат элементы выполненные буквами латинского алфавита.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении заявленного обозначения, анализ по семантическому сходству заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [4] 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 услуги 44 класса МКТУ «прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования» заявленного обозначения не являются однородными услугам 44 класса МКТУ «имплантация волос; бани турецкие; маникюр; массаж; парикмахерские; помощь медицинская; салоны красоты; татуирование; физиотерапия; хиропрактика [мануальная терапия]» противопоставленного товарного знака [4], поскольку заявленные услуги 44 класса МКТУ относятся к услугам по прокату оборудования, в то время как услуги 44 класса МКТУ противопоставленного товарного [4] относятся к услугам центров красоты и здоровья, а также к услугам общемедицинским, то есть сравниваемые услуги относятся к разным сферам назначения, обладают различным кругом потребителей и не являются взаимозаменяемыми. Коллегия отмечает, что заявленные услуги 44 класса МКТУ представляют собой услуги по прокату медицинского оборудования

и предназначены для узкого круга потребителей, а именно для медицинских учреждений, в то время как услуги 44 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [4] представляют собой услуги в области красоты и здоровья и подразумевают более широкий круг потребителей, так как указанными услугами могут пользоваться любые физические лица.

Таким образом, решение о регистрации заявленного обозначения №2019742387 должно быть изменено, так как при анализе на предмет однородности услуг 44 класса МКТУ заявленного обозначения и услуг 44 класса МКТУ сходного противопоставленного товарного знака [4] была выявлены неоднородные услуги «прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования», в отношении которых заявленное обозначение должно быть зарегистрировано.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.11.2020, изменить решение Роспатента от 06.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019742387.