


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.12.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ИКС МАГ», Московская область, г. Мытищи (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019731955, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2019731955, поданной 02.07.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) в фиолетовом, оранжевом цветовом сочетании.

Роспатентом 26.03.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019731955 в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до

avex

степени смешения со знаком по международной регистрации № 1000824 с приоритетом от 23.06.2008 – (1), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя AVEX Inc., 3-1-30, Minami-Aoyama, Minato-ku Токуо 107-8577 для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В Роспатент 16.12.2020 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- отсутствие графического сходства между заявленным обозначением и противопоставленным знаком (1) позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными. Данный вывод подтверждается судебной практикой.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 26.03.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019731955 в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.07.2019) поступления заявки № 2019731955 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 пунктом 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 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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, включает словесный элемент «AVEX», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Заявленное обозначение выполнено в фиолетовом, оранжевом цветовом сочетании.

В заявленном обозначении основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «AVEX», а изобразительный элемент является только фоном, на котором расположен словесный элемент.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан знак  по международной регистрации № 1000824 – (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы тождественны.

Анализ словарно-справочных источников информации показал, что сравниваемые слова не являются лексическими единицами основных европейских языков и, следовательно, являются фантазийными. Указанное не позволяет провести анализ сходства по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Что касается визуального фактора сходства, то между сравниваемыми обозначениями имеются графические отличия, однако в данном случае они носят второстепенный характер, поскольку ассоциирование знаков в целом достигается за счет включения в их состав фонетически тождественных словесных элементов, выполненных буквами одного алфавита.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому фактору сходства, который в исследуемом случае является основным.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35

класса МКТУ, а именно: «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стоек; прокат торговых стендов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи».

Правовая охрана противопоставленному знаку (1) предоставлена, в том числе, в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «*Planning, operation or management of fan club of talent; business management of an audio/video recording studio; business management of talent; business management of a talent agency; employment agencies; presentation of goods on communication media, for retail purposes; import-export agencies; retail services or wholesale services for records, tapes, compact discs; retail services or wholesale services for records, tapes, compact discs via the Internet; retail services or wholesale services for records, tapes, compact discs by mail order; retail services or wholesale services for recorded video discs and video tapes; retail services or wholesale services for recorded video discs and video tapes via the Internet; retail services or wholesale services for recorded video discs and video tapes by mail order; retail services or wholesale services for clothing and headgears; retail services or wholesale services for footwear; retail services or wholesale services for bags and pouches; retail services or wholesale services for towels of textile, handkerchiefs of textile, belts (clothing), personal ornaments, ornamental novelty badges (buttons), brassards, buckles (clothing accessories), prize ribbons, hair ornaments, hair bands, wigs, buttons, vanity cases (not fitted), umbrellas, parasols, canes; advertising; advertising agencies; writing of publicity texts; on-line advertising on a computer network* Планирование, функционирование или управление фан-клубом талантов; бизнес-менеджмент студии аудио / видео записи; бизнес-менеджмент талантов; управление бизнесом агентства талантов; агентства по трудоустройству; презентация товаров на средствах массовой информации в розничных целях; импортно-экспортные агентства; розничные или оптовые услуги для пластинок, кассет, компакт-дисков; розничные или оптовые услуги по продаже пластинок, кассет, компакт-дисков через Интернет; розничные или оптовые услуги по продаже пластинок, кассет, компакт-дисков по почте; розничные или оптовые услуги для записанных видеодисков и видеокассет; розничные или оптовые услуги для записанных видеодисков и видеокассет через Интернет; розничные или оптовые услуги по продаже записанных видеодисков и видеокассет по почте; розничные или оптовые услуги по

продаже одежды и головных уборов; услуги по розничной или оптовой торговле обувью; розничные или оптовые услуги для сумок и пакетов; розничные или оптовые услуги в отношении полотенец из текстиля, носовых платков из текстиля, ремней (одежды), личных украшений, декоративных значков новизны (пуговиц), браслетов, пряжек (аксессуаров для одежды), призовых лент, украшений для волос, лент для волос, париков, кнопок косметички (не встроенные), зонтики, зонтики, трости; реклама; рекламные агентства; написание рекламных текстов; он-лайн реклама в компьютерной сети.

Заявленные услуги однородны услугам противопоставленного знака (1), поскольку относятся к одной родовой категории услуг «продвижением товаров», которые включают в себя торговую и рекламную деятельность, имеют одно назначение - повышение спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров и один круг потребителей. Заявителем в возражении однородность услуг не оспаривается.

Ссылка заявителя на судебные решения, указанные в возражении, не может повлиять на выводы коллегии, поскольку касается иных дел, по которым установлены иные обстоятельства.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №1000824 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 26.03.2020.