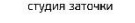


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.07.2024, поданное Кияновым Николаем Николаевичем, город Набережные Челны (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023731799, при этом установила следующее.



Заявленное обозначение «  » по заявке №2023731799 с приоритетом от 15.04.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 08, 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 19.04.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023731799 в отношении всех товаров и услуг 08, 37, 40 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Кроме того, в заявленном обозначении элементы «студия заточки» являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения оно было признано сходным до степени смешения с:

ИДЕАЛ

- с товарным знаком [1] « **IDEAL** » зарегистрированным под №322674 с приоритетом от 30.03.2006, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Синтезбытхим», город Москва, в отношении товаров 21 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 08 класса МКТУ;


ИДЕАЛ

- с товарным знаком [2] « **IDEAL** » зарегистрированным под №315053 с приоритетом от 18.04.2006, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Еврочистка», город Москва, в отношении услуг 40 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 40 класса МКТУ;

ИДЕАЛ

- с товарным знаком [3] « *IDEAL* » зарегистрированным под №620247 с приоритетом от 29.02.2016, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Новые Технологии», город Москва, в отношении товаров 08 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 08 класса МКТУ;



- с обозначением [4] «  », заявленным на государственную регистрацию под №2022793834 с приоритетом от 22.12.2022 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Новые Технологии», Москва, в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 37, 40 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.07.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.04.2024. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель просит исключить товары и услуги 08 и 37 классов МКТУ из заявленного перечня товаров и услуг;

- заявитель не оспаривает сходство охраноспособных словесных элементов сравниваемых обозначений, однако сообщает, что доминирующим элементом в заявленном обозначении является именно изобразительный элемент;

- заявитель договорился с ООО «Еврочистка», город Москва, правообладателем по противопоставленному товарному знаку по свидетельству №315053 о получении письменного согласия на использование и регистрацию заявленного обозначения в отношении услуг 40 класса МКТУ;

- услуги 40 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными услугами 37 класса МКТУ противопоставленного знака по заявке №2022793834;

- заявитель длительное время (с 2012 года) оказывает услуги, связанные с заточкой инструментов, в связи с чем заявленное обозначение приобрело различительную способность и стало широко известно потребителям.

В подтверждение своих доводов заявитель представил:

- копия письма-согласия от ООО «Еврочистка»;
- оплата рекламы в Яндекс Директ;
- образцы рекламных объявлений;
- отзывы на Яндекс Картах;
- отзывы на 2-Гис;
- отзывы на Гугл-картах;
- фото наград с выставок.

На заседании коллегии, состоявшемся 23.10.2024, заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [2].

На заседании коллегии, состоявшемся 19.02.2025, заявитель сократил перечень услуг, приведенный в заявке, и испрашивает предоставление правовой охраны заявленному обозначению только в отношении услуг 40

класса МКТУ *«услуги по заточке инструментов»*, также заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [3, 4].

Учитывая приведенные в возражении доводы, заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.04.2024 и зарегистрировать обозначение по заявке №2023731799 в качестве товарного знака в отношении услуг 40 класса МКТУ *«услуги по заточке инструментов»*.

Изучив материалы дела и заслушав заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (15.04.2023) заявки №2023731799 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не

обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с подпунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 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 пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «**идеал** студия заточки», включающее словесные элементы «идеал студия заточки», выполненные буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023731799 испрашивается в чёрном, желтом, оранжевом, фиолетовом, красном цветовом сочетании.

Предоставление правовой охраны испрашивается в рамках поступившего возражения в отношении услуг 40 класса МКТУ.

В заявленном обозначении элемент «студия заточки» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как представляет собой видовое наименование предприятия, что заявителем не оспаривается.

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

ИДЕАЛ

Противопоставленный товарный знак «**IDEAL**» [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными русскими и латинскими буквами. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 21 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 08 класса МКТУ.

Ввиду сокращения заявителем перечня товаров и услуг, данное

противопоставление может быть снято.

ИДЕАЛ


Противопоставленный товарный знак « **IDEAL** » [2] представляет собой словесное обозначение, выполненное жирным шрифтом заглавными русскими и латинскими буквами. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 40 класса МКТУ.

ИДЕАЛ

Противопоставленный товарный знак « *IDEAL* » [3] представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского и латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 08 класса МКТУ.

Ввиду сокращения заявителем перечня товаров и услуг, данное противопоставление может быть снято.



Противопоставленный знак «  » [4] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесные элементы «ИДЕАЛ IDEAL», выполненные буквами русского и латинского алфавитов. Анализ статуса противопоставленной заявки [4] показал, что 06.06.2024 Роспатентом было принято решение о регистрации обозначения в качестве товарного знака, в том числе в отношении услуг 37 класса МКТУ, о чем выдано свидетельство №1027743.

Основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.

В заявленном словесном обозначении основным индивидуализирующим элементом выступает словесный элемент «идеал». Как было указано выше, словесные элементы «студия заточки» являются неохраняемыми элементами, следовательно, относятся к слабым элементам

знака, не способным выполнять в нем индивидуализирующую функцию.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2, 4] включают в свой состав в качестве основного элемента (несущего индивидуализирующую нагрузку) фонетически и семантически тождественный элемент «идеал» («идеал» - высшая, трудно достижимая степень совершенства в чем-нибудь, мыслимый предел стремлений, желаний, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/818790>), что обуславливает ассоциирование знаков друг с другом.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2 и 4] являются сходными в целом по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений, несмотря на некоторые графические отличия.

Услуги 40 класса МКТУ *«услуги по заточке инструментов»* заявленного обозначения и услуги 37 класса МКТУ *«обработка материалов, в том числе услуги химчисток»* противопоставленного товарного знака [2] и услуги 37 класса МКТУ *«ремонт»* противопоставленного товарного знака [4] однородны, так как связаны с восстановлением и обработкой металлических изделий, относятся как род/вид (относятся к услугам по обработке металлов), являются взаимодополняемыми, ориентированы на схожий круг потребителей и имеют сходные условия оказания услуг.

В возражении заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получены письма-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №1027743 (номер заявки: 2022793834), №315053 на регистрацию товарного знака по заявке №2023731799 в отношении услуг 40 класса МКТУ *«услуги по заточке инструментов»*, оригиналы писем-согласий находятся в материалах дела.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса

положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия его правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, 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. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируются с конкретным производителем;
3. противопоставленный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2, 4] не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными и общеизвестными, кроме того коллегия не имеет сведений о их широкой известности.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 40 класса МКТУ *«услуги по заточке инструментов»*.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.07.2024, отменить

решение Роспатента от 19.04.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023731799.