


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 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, рассмотрела возражение, поступившее 19.12.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БАЛТОПТТОРГ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 21.08.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018703943, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2018703943 подано 30.01.2018 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 06, 07, 08 и услуг 35 классов МКТУ.

Роспатентом 21.08.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018703943 в отношении товаров 08 класса МКТУ, в то же время в отношении товаров 06, 07 и всех услуг 35 класса МКТУ в регистрации товарного знака по заявке №2018703943 было отказано.


Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении упомянутых товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:



- товарным знаком «  » по свидетельству № 490239 с приоритетом от 13.12.2011, зарегистрированным на имя индивидуального предпринимателя Клименко Геннадия Ивановича, Ростовская область, в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 06, 07 классов МКТУ;



- товарным знаком «  » по свидетельству № 459332 с приоритетом от 23.08.2010, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Оникс», Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- товарным знаком «ONIX» по международной регистрации № 781170 с приоритетом от 25.04.2008, зарегистрированным на имя ALSTOM Transport Technologies, Франция, в отношении товаров 07, 09, 12 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 06, 07 классов МКТУ;

- серией товарных знаков, включающих словесный элемент «ONIX», по свидетельствам №№567039, 567040 с приоритетом от 20.12.2013; № 556692 с приоритетом от 20.12.2013; № 373103 с приоритетом от 21.06.2007, зарегистрированных на имя Общества с ограниченной ответственностью «Оникс», Москва, в отношении товаров 06, 20 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 06, 07 классов МКТУ;

- с товарным знаком «ОНИКС» по свидетельству № 689254 с приоритетом от 07.08.2017, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ОНИКС", Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ;



- товарным знаком «Оникс» по свидетельству № 555105 с приоритетом от 15.11.2013, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Милена", Иркутская область, г. Ангарск, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

ОНИКС

- товарным знаком «**ОНИКС**» по свидетельству №439519 с приоритетом от 23.11.2009, зарегистрированным на имя Чуприна Константина Ефимовича, Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ;

ОНИКС

- товарным знаком «**ОНИКС**» по свидетельству № 369971 с приоритетом от 10.05.2006, зарегистрированным на имя Открытого акционерного общества "Ювелирная торговля Северо-Запада", Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;


ОНИКС

- товарным знаком «**ОНИКС**» по свидетельству № 158997/1 с приоритетом от 25.07.1995, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Оникс", Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;


ОНИКС

- товарным знаком «**ОНИКС**» по свидетельству № 158997 с приоритетом от 25.07.1995, зарегистрированным на имя Открытого акционерного общества "Ювелирная торговля Северо-Запада", Санкт-Петербург, в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;



- товарным знаком «  » по свидетельству № 587496 с приоритетом от 02.02.2015, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ЭКОСТОК", Москва, в отношении товаров 11, 20 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 06, 07 классов МКТУ;



- товарным знаком «  » по свидетельству № 463939 с приоритетом от 13.04.2011, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Лидер-Групп", г. Тверь, в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 06 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.12.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.08.2019.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «ONYX»/«ONIX»/«ОНИКС» рассматривается как элемент со слабой различительной способностью и «размытой» семантикой. Словесный элемент «ONYX»/«ONIX»/«ОНИКС» самостоятельно не способен выполнять функцию товарного знака — индивидуализировать товары и услуги одного производителя. Словесный элемент «ONYX»/«ONIX»/«ОНИКС» не ассоциируется с конкретным производителем товаров или лицом, оказывающим услуги;

- изобразительные элементы заявленного обозначения являются индивидуализирующими элементами и оказывают влияние на восприятие обозначения в целом. Благодаря взаимному расположению словесных и изобразительных элементов обозначение воспринимается в целом, без деления на части;

- необходимо отметить, что срок действия противопоставленного товарного знака по свидетельству № 439519 истек 23.11.2019. Если срок действия указанного товарного знака не будет продлен в течение дополнительного 6-месячного срока, т.е. до 23.05.2020 г., товарный знак по свидетельству № 439519 не будет препятствовать регистрации заявленного обозначения для части товаров 06 класса МКТУ, относящихся к группе товаров «Окна и их части», «Двери и их части», «Изделия запирающие замочные»;

- услуга «сбыт товаров через посредников» в перечне товарного знака по свидетельству № 158997/1 относится к подгруппе «Услуги менеджерские в сфере бизнеса» и не является однородной услугам по оптовой и розничной продаже товаров;

- в материалах дела имеется оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству №555105 на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ;

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров и услуг будет соответствовать всем требованиям российского законодательства и не станет основанием для введения потребителей в заблуждение.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба изменить решение Роспатента от 21.08.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018703943 в отношении следующих товаров и услуг:

6 - баки металлические; конструкции стальные; баллоны [резервуары металлические] для сжатых газов или жидкого воздуха; обвязки металлические для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ; поддоны для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ металлические; резервуары для жидкого топлива металлические; резервуары для сжатых газов или жидкого воздуха металлические; резервуары металлические; резервуары плавучие металлические; ремни для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ металлические;

7 - баки расширительные [детали машин]; бензонасосы; гусеницы резиновые, являющиеся частью погрузочно-разгрузочных гусеничных машин и аппаратов; диафрагмы для насосов; домкраты [машины]; домкраты реечные; измельчители [машины] для промышленных целей; измельчители кухонные электрические; конденсаторы [пара] [детали машин]; конденсаторы воздушные; машины фильтровальные; мембраны для насосов; насосы [машины]; насосы [части машин]; насосы аэрирующие для аквариумов; насосы вакуумные [машины]; насосы водяные; насосы воздушные; насосы для отопительных установок; насосы для подачи пива; насосы для создания противотока; насосы масляные; насосы топливные с автоматическим регулированием; насосы топливоподающие для станций технического обслуживания; насосы центробежные; сепараторы для разделения паровой и масляной фаз; сепараторы молочные; сепараторы подшипников; установки конденсационные; устройства дозирующие; устройства на воздушной подушке для перемещения грузов; устройства погрузочно-разгрузочные; устройства подъемные; фильтр-прессы; фильтры [детали машин]; элементы сменные для фильтровальных машин;

35 - административная деятельность в сфере бизнеса; аромабрендинг; вендинг; изучение общественного мнения; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; менеджмент в сфере бизнеса; менеджмент спортивный; опросы социологические; организация торгово-закупочной деятельности; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров, за исключением натяжных потолков, на всех

медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа товаров и услуг с помощью автоматизированных систем (торговых автоматов); продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; сбор и предоставление статистических данных; сведения о деловых операциях; службы консультативные по управлению бизнесом; создание аромалоготипа; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; тимбилдинг; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; услуги PPC; услуги бизнес-инкубаторов; услуги копирайтеров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, за исключением натяжных потолков; услуги мерчендайзеров; услуги по анализу и прогнозу развития конъюнктуры рынка; услуги по исследованию покупательских предпочтений; услуги по лифлетингу; услуги по подготовке маркетинговых инноваций; услуги по поиску и подбору персонала ключевых и редких по специальности и по уровню профессионализма специалистов по заказу; услуги по привлечению высококвалифицированных специалистов; услуги по развозной продаже товаров, за исключением натяжных потолков; услуги по розничной, оптовой продаже товаров, за исключением натяжных потолков; услуги по созданию бизнес-команд; услуги по составлению перечня подарков; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги ресечеров; услуги розничной продажи товаров, за исключением натяжных потолков, с использованием телемагазинов или

интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, за исключением натяжных потолков]; услуги специалистов, собирающих сведения о потенциальных кандидатах на вакансию, которых хотят перекупить.

К возражению приложены образцы этикеток продукции, на которые нанесено заявленное обозначение.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.01.2018) поступления заявки №2018703943 на регистрацию товарного знака 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 пунктом 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 пунктом 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; 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 пункте 42 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.




Заявленное обозначение «  » по заявке №2018703943 является комбинированным, состоит из словесного элемента "ONYX", выполненного буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованного круга с зубчатыми краями. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: черный, оранжевый, белый.


Противопоставленный знак [1] «ONIX» по международной регистрации № 781170 с датой территориального расширения 25.04.2008 является словесным и выполнен стандартным шрифтом крупными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ «*Electric propulsion apparatus and equipment for*

watercraft»/«Электродвигатели и оборудование для водного транспорта»; 09 класса МКТУ «Equipment for electric switching, for controlling or protection, for generating electricity, onboard or not, for storing electricity, for transport and/or converting of electricity; supply and/or controlling equipment for engines and motors including with those gate bipolar transistor/Оборудование для электрического переключения, для управления или защиты, для выработки электроэнергии, на борту или нет, для хранения электроэнергии, для транспортировки и / или преобразования электроэнергии; питающее и / или управляющее оборудование для двигателей и двигателей, в том числе с этими затворными биполярными транзисторами» и 12 класса МКТУ «Permanent magnet asynchronous or synchronous motors; electric propulsion apparatus and equipment for rail and road vehicles/ Асинхронные или синхронные двигатели с постоянными магнитами; электрореактивные машины и оборудование для железнодорожных и дорожных транспортных средств».



Противопоставленный товарный знак [2] «  » по свидетельству №463939 с приоритетом от 13.04.2011 является комбинированным, состоит из словесного элемента «ОНИКС», выполненного заглавными буквами русского алфавита, словесных элементов «ТВЕРСКАЯ КРОВЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», указанных в качестве неохраняемых элементов товарного знака, и изобразительного элемента в виде треугольников разного размера, разной формы и разного цвета. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: светло-зеленый, темно-зеленый, белый, черный, оранжевый, серый. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [3] «  » по свидетельству №587496 с приоритетом от 02.02.2015 является комбинированным, состоит из словесного элемента «ОНИКС», выполненного буквами русского алфавита, словесных элементов «ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ», указанных в качестве неохраняемых элементов товарного знака, и изобразительных элементов в


виде стрелок вокруг буквы «О» и горизонтальной линии поверх букв «НИКС». Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: голубой, темно-голубой, зеленый, серый. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 11, 20 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] «**ОНИКС**» по свидетельству №158997/1 с приоритетом от 25.07.1995 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [5] «**ОНИКС**» по свидетельству №158997 с приоритетом от 25.07.1995 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ.


Противопоставленный товарный знак [6] «**ОНИКС**» по свидетельству №369971 с приоритетом от 10.05.2006 является словесным, выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [7] «**ОНИКС**» по свидетельству №439519 с приоритетом от 23.11.2009 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ. Дата истечения действия регистрации 23.11.2019.


Противопоставленный товарный знак [8] «» по свидетельству №555105 с приоритетом от 15.11.2013 выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак выполнен в следующем

цветовом сочетании: синий, черный, оранжевый. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.




Противопоставленный товарный знак [9] «  » по свидетельству №689254 с приоритетом от 07.08.2017 является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде круга с географической фигурой внутри него, и словесного элемента «ОНИКС», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: синий, белый. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ.




Противопоставленный товарный знак [10] «  » по свидетельству №373103 с приоритетом от 21.06.2007 является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде овала, внутри которого расположены словесные элементы «ONIX», «BEQURITY», выполненные буквами латинского алфавита. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: красный, белый. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ.




Противопоставленный товарный знак [11] «  » по свидетельству №556692 с приоритетом от 20.12.2013 является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде прямоугольника, внутри которого расположены словесные элементы «ONIX», «TANTALUM», выполненные буквами латинского алфавита. Словесный элемент «TANTALUM» указан в качестве неохраняемого. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: синий, темно-синий, голубой, белый. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ.




Противопоставленный товарный знак [12] «  » по свидетельству №567040 с приоритетом от 20.12.2013 является комбинированным,

состоит из изобразительного элемента в виде прямоугольника, внутри которого расположены словесные элементы «ONIX», «OFFICE», выполненные буквами латинского алфавита. Словесный элемент «OFFICE» указан в качестве неохраняемого. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: синий, темно-синий, голубой, белый. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ.




Противопоставленный товарный знак [13] «  » по свидетельству №567039 с приоритетом от 20.12.2013 является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде прямоугольника, внутри которого расположены словесные элементы «ONIX», «AVANTAGE», выполненные буквами латинского алфавита. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: синий, темно-синий, голубой, белый. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [14] «  » по свидетельству №459332 с приоритетом от 23.08.2010 является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде треугольника, и словесных элементов «ONIX», «MARCETING COMMUNICATION», выполненных буквами латинского алфавита. Словесный элемент «MARCETING COMMUNICATION» указан в качестве неохраняемого. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: белый, синий, желтый, коричневый, темно-коричневый, светло-коричневый, беж. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.




Противопоставленный товарный знак [15] «  » по свидетельству №490239 с приоритетом от 13.12.2011, выполнен оригинальным

шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-15] показал следующее.



В заявленном обозначении «  », состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным является словесный элемент «ONYX», поскольку он легче запоминается потребителем, именно он способствует осуществлению обозначением индивидуализирующей функции.

Противопоставленные товарные знаки [1, 4-8, 15] состоят исключительно из словесного элемента ONIX/ОНИКС/ONYX соответственно.

Что касается противопоставленных товарных знаков [2, 3, 11, 12, 14], то следует отметить, что дополнительные словесные элементы в них, помимо сходного индивидуализирующего слова, являются неохранными. При оценке сходства обозначений учитывается сходство именно сильных элементов.

В противопоставленных комбинированных товарных знаках [2, 3, 9-14] словесные элементы ОНИКС/ONIX/ONYX соответственно являются основными индивидуализирующими элементами, которые выделены графически, акцентируют на себе внимание визуально и по смыслу, способствуют запоминанию обозначений потребителями.

Фонетическое и смысловое сходство основного индивидуализирующего элемента заявленного обозначения, с одной стороны, и противопоставленных товарных знаков, с другой стороны, обуславливает фонетическое сходство сравниваемых обозначений в целом.

Семантически словесный элемент «ONYX» в переводе с английского языка на русский имеет значение «ОНИКС». Таким образом, словесный элемент «ONYX» заявленного обозначения идентичен словесным элементам «ONYX», противопоставленных товарных знаков [14, 15], а также словесным элементам

«ОНИКС», противопоставленных товарных знаков [2-9] по их смысловому восприятию. В то же время словесный элемент «ONIX» не имеет перевода ни с одного из известных европейских языков, следовательно, семантический критерий сходства не применяется в отношении противопоставленных товарных знаков [1, 10-13].

Графический критерий сходства имеет в данном случае второстепенное значение ввиду превалирования фонетического и смыслового признаков.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-15] являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Коллегия обращает внимание на то, что сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [8], а также однородность сравниваемых услуг 35 класса МКТУ заявителем не оспаривалась, при этом в материалы дела (том 1) представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [8], которое является основанием для снятия противопоставления товарного знака по свидетельству №555105. Поэтому коллегия не учитывает указанный товарный знак при дальнейшем анализе. При этом снятие противопоставления с товарным знаком [8], не позволяет зарегистрировать заявленное обозначение в отношении услуг 35 класса МКТУ, так как имеются иные противопоставленные товарные знаки [4-6, 14], правовая охрана которых действует, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ однородности товаров 06, 07 и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых заявитель испрашивает правовую охрану заявленного обозначения, перечисленных в возражении, и товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1-7, 9-15], показал следующее.

Товары 06 класса МКТУ *«баки металлические; баллоны [резервуары металлические] для сжатых газов или жидкого воздуха; резервуары для жидкого топлива металлические; резервуары для сжатых газов или жидкого воздуха металлические; резервуары металлические; резервуары плавучие металлические»*, в

отношении которых заявитель испрашивает предоставление правовой охраны, представляют собой емкости металлические.

В свою очередь, товары 06 класса МКТУ *«ящики металлические»*, противопоставленного товарного знака [10]; *«сундуки металлические; ящики из обычных металлов»* противопоставленных регистраций [11-13] также относятся к данной родовой группе товаров. Сравнимые товары имеют общие свойства и назначение, круг потребителей, что является основанием для признания их однородными.

Товары 06 класса МКТУ *«обвязки металлические для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ; ремни для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ металлические»*, в отношении которых заявитель испрашивает предоставление правовой охраны, а также товары 06 класса МКТУ *«металлические тросы и проволока [неэлектрические]»* противопоставленных товарных знаков [11-13] относятся к одной родовой группе товаров *«средства обвязочные»*, поэтому их следует рассматривать в качестве однородных.

Товары 06 класса МКТУ *«конструкции стальные; поддоны для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ металлические»*, в отношении которых заявитель испрашивает предоставление правовой охраны, представляют собой металлические конструкции и строительные сооружения, и наравне с товарами 06 класса МКТУ *«арматура строительная металлическая»*, указанными в перечне противопоставленного товарного знака [9], а также с товарами 19 класса МКТУ *«навесы [конструкции]; щиты строительные»* противопоставленного товарного знака [2], могут быть отнесены к родовой группе товаров *«конструкции»*, *«изделия строительные»*, следовательно, соотносятся с друг с другом по виду-роду, могут быть взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми товарами, и поэтому являются однородными.

Товары 07 класса МКТУ *«машины воздуходувные»*, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [15], являются видовыми относительно родовой группы товаров *«Прочие машины и оборудование специального назначения»*, к которым также относятся товары 07

класса МКТУ *«устройства дозирующие; сепараторы для разделения паровой и масляной фаз»*, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, в связи с чем сравниваемые товары могут быть признаны однородными по родовому критерию.

Товары 07 класса МКТУ *«сепараторы подшипников»*, в отношении которого испрашивается предоставление правовой охраны, представляет собой деталь машин, которая может сопутствовать, быть составной частью, в том числе, тех машин и агрегатов, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [15].

Товары 07 класса МКТУ *«измельчители кухонные электрические»*, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, являются бытовыми приборами. При этом противопоставленному товарному знаку [15] предоставлена правовая охрана в отношении различных бытовых приборов 11 класса МКТУ *«вентиляторы бытовые электрические; воздухонагреватели; кондиционеры»*. Сравнимые товары, безусловно, имеют разное бытовое назначение, однако условия их реализации и круг потребителей совпадают. Следовательно, учитывая высокую степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [15], коллегия делает вывод о вероятности смешения сравниваемых обозначений на рынке бытовой техники.

Товары 07 класса МКТУ *«машины воздуходувные»*, а также товары 11 класса МКТУ *«насосы тепловые»*, указанные в перечне противопоставленного товарного знака [15], однородны товарам 07 класса МКТУ *«бензонасосы; диафрагмы для насосов; мембраны для насосов; насосы [машины]; насосы [части машин]; насосы аэрирующие для аквариумов; насосы вакуумные [машины]; насосы водяные; насосы воздушные; насосы для отопительных установок; насосы для подачи пива; насосы для создания противотока; насосы масляные; насосы топливные с автоматическим регулированием; насосы топливоподающие для станций технического обслуживания; насосы центробежные»*, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

Данный вывод обусловлен высокой степенью сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [15], которые включают идентичный индивидуализирующий словесный элемент “ONYX”, следовательно, более широкий диапазон товаров может рассматриваться в качестве однородных.

Товары 07 класса МКТУ *«машины фильтровальные; фильтр-прессы; фильтры [детали машин]; элементы сменные для фильтровальных машин; баки расширительные [детали машин]»*, в отношении которых заявитель испрашивает предоставление правовой охраны, и товары 11 класса МКТУ *«установки систем водоснабжения; аппараты и машины для очистки воды; стерилизаторы воды; установки для очистки воды»*, указанные в перечне противопоставленного товарного знака [3], могут быть взаимодополняемыми товарами, поскольку конструктивно являются деталями (частями) одинаковых механизмов водоочистительных систем, указанных в перечне противопоставленного товарного знака.

Товары 07 класса МКТУ *«конденсаторы [пара] [детали машин]; конденсаторы воздушные; установки конденсационные»*, в отношении которых заявитель испрашивает предоставление правовой охраны, представляют собой части для установок кондиционирования. Согласно общедоступным справочникам кондиционирующие устройства состоят из конденсатора, компрессора, испарителя, регулятора потока. На основании изложенного, товары *«конденсаторы [пара] [детали машин]; конденсаторы воздушные; установки конденсационные»* следует считать однородными товарам 11 класса МКТУ *«установки для кондиционирования воздуха; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; кондиционеры»*, указанным в перечне противопоставленного товарного знака [15].

Услуги 35 класса МКТУ *«вендинг; аромабрендинг; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; услуги PPC; услуги по лифлетингу; услуги по подготовке маркетинговых инноваций; услуги копирайтеров; услуги мерчендайзеров; презентация товаров, за исключением натяжных потолков, на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа товаров*

и услуг с помощью автоматизированных систем (торговых автоматов); продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; телемаркетинг; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, за исключением натяжных потолков; создание аромалоготипа; услуги по развозной продаже товаров, за исключением натяжных потолков; услуги по розничной, оптовой продаже товаров, за исключением натяжных потолков; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги розничной продажи товаров, за исключением натяжных потолков, с использованием телемагазинов или интернет-сайтов», в отношении которых заявитель испрашивает предоставление правовой охраны, представляют собой услуги по рекламе и продвижению товаров.

В то же время услуги 35 класса МКТУ «*агентства по импорту-экспорту; прокат торговых автоматов; организация выставок в коммерческих целях*», указанные в перечне противопоставленного товарного знака [6], услуги «*оформление витрин, реклама*», указанные в перечне противопоставленного товарного знака [4], услуги «*коммерческие операции, связанные с розничной продажей товаров через сети ювелирных магазинов*», указанные в перечне противопоставленного товарного знака [5], услуги «*агентства рекламные; публикация рекламных текстов; реклама телевизионная; оформление витрин; реклама; обновление рекламных материалов*», указанные в перечне противопоставленного товарного знака [14], относятся к той же родовой группе. Сравнимые услуги имеют те же условия оказания и круг потребителей, в связи с чем могут быть признаны однородными.

Услуги 35 класса МКТУ «*изучение общественного мнения; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; услуги по анализу и прогнозу развития конъюнктуры рынка; услуги по исследованию покупательских*

предпочтений; опросы социологические», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, представляют собой услуги по исследованию рынка и изучению общественного мнения, к которым также относятся услуги 35 класса МКТУ «изучение общественного мнение; изучение рынка; анализ себестоимости», указанные в перечне противопоставленного товарного знака [6].

Услуги 35 класса МКТУ «информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; сбор и предоставление статистических данных; сведения о деловых операциях», в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, однородны услугам «агентства по коммерческой информации; поиск информации в компьютерных файлах; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных», указанным в перечне противопоставленного товарного знака [6], услугам «информация о деловой активности», указанным в перечне противопоставленных товарных знаков [4-5]. Сравнимые услуги соотносятся по роду «Услуги информационно-справочные», имеют одинаковые условия оказания и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «административная деятельность в сфере бизнеса; помощь в управлении бизнесом; менеджмент в сфере бизнеса; менеджмент спортивный; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; службы консультативные по управлению бизнесом; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; управление внешнее административное для компаний; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление программами часто путешествующих; услуги бизнес-инкубаторов; организация

торгово-закупочной деятельности; управление бизнесом временное; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, за исключением натяжных потолков]; услуги по созданию бизнес-команд; управление потребительской лояльностью; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги по составлению перечня подарков», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, являются бизнес-услугами, оказываются третьим лицам-предпринимателям, включают управленческую деятельность, консультации. Услуги 35 класса МКТУ *«исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; управление гостиничными делами»,* указанные в перечне противопоставленного товарного знака [6], *«услуги субподрядчика [управление коммерческое]»,* указанные в перечне противопоставленного товарного знака [14], относятся к той же родовой группе, в силу чего сравниваемые услуги являются однородными.

Услуга 35 класса МКТУ *«оценка коммерческой деятельности»,* в отношении которой испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, тождественна услуге, указанной в перечне противопоставленного товарного знака [6].

Услуги 35 класса МКТУ *«тимбилдинг; услуги по поиску и подбору персонала ключевых и редких по специальности и по уровню профессионализма специалистов по заказу; услуги по привлечению высококвалифицированных специалистов; услуги ресечеров; услуги специалистов, собирающих сведения о потенциальных кандидатах на вакансию, которых хотят перекупить»,* в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги *«комплектование штата сотрудников; бюро по найму; консультации по вопросам комплектования штата сотрудников»,* указанные в перечне противопоставленного товарного знака [6], а также услуги *«тестирование психологическое при найме на работу»,* указанные в перечне противопоставленного товарного знака [14], являются однородными, так как соотносятся по роду «Услуги кадровые».

На основании изложенного, обозначение по заявке №2018703943 является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [2-6, 9-14], при этом в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 06 класса МКТУ, части товаров 07 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, отказано правомерно на основании требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель обращает внимание на тот факт, что срок действия правовой охраны противопоставленного товарного знака [7] истек и поэтому он должен быть снят с противопоставления. В ответ на данный довод коллегия обращает внимание на то, что согласно абзацу третьему пункта 2 статьи 1491 Кодекса для подачи заявления на продление срока действия исключительного права правообладателю может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак. В связи с указанным коллегия не может не учитывать противопоставление товарного знака [7].

Вместе с тем товары 06 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [7], представляющие собой фурнитуру для окон и дверей, неоднородны товарам 06, 07 классов МКТУ, указанным заявителем при подаче возражения. Таким образом, несмотря на установленное сходство заявленного обозначения, и противопоставленного товарного знака [7], в отсутствии однородных товаров коллегия не может сделать вывод об их сходстве до степени смешения, следовательно, противопоставление товарного знака [7] снимается в связи с отсутствием признаков однородности в сравниваемых товарах.

В свою очередь, оставшиеся товары 07 класса МКТУ *«гусеницы резиновые, являющиеся частью погрузочно-разгрузочных гусеничных машин и аппаратов; домкраты [машины]; домкраты реечные; устройства погрузочно-разгрузочные; устройства подъемные; устройства на воздушной подушке для перемещения грузов»*, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны, представляют собой оборудование грузоподъемное и такелажное, имеющее узкое назначение (перемещение грузов, загрузка и выгрузка контейнеров) и сферу

применения (торговля). Оставшиеся товары 07 класса МКТУ «сепараторы молочные» представляют собой оборудование для пищевой промышленности и используются для взбивания масла, не могут быть применены на иных производствах. Товары «измельчители [машины] для промышленных целей», являются видовыми относительно родовой группы товаров «измельчители», предназначены для переработки материалов. Все указанные товары не имеют признаков однородности с товарами противопоставленных товарных знаков, и поэтому предоставление заявленному обозначению правовой охраны в отношении перечисленных товаров 07 класса МКТУ не противоречит положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.12.2019, изменить решение Роспатента от 21.08.2019, зарегистрировать товарный знак по заявке №2018703943.