

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 19.08.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОСМА ГРУПП», Чувашская респ., г. Чебоксары (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020714056 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020714056, поданной 19.03.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно изменениям от 29.04.2021 в заявленный перечень услуг 37 класса МКТУ внесены изменения: «зарядка электрических транспортных средств; мытье окон; мытье транспортных средств; чистка транспортных средств».

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



в цветовом сочетании: «белый, красный».


Роспатентом 29.04.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020714056 в отношении всех услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех услуг 37 класса МКТУ, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании

положений пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- входящий в состав заявленного обозначения [1] словесный элемент «Group» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как указано заявителем при подаче заявки;

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарным знаком



«  » [2] (свидетельство № 117246 с приоритетом от 20.08.1992, срок действия регистрации продлен до 20.08.2022), зарегистрированным ранее на Открытое акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения", 309504, Белгородская обл., г.Старый Оскол-4, в отношении товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 37 класса МКТУ (пункт 6 (2) статьи 1483 Кодекса);

- при сравнении заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] выявлено фонетическое тождество словесных элементов «OSMA» и «ОСМА».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 19.08.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.04.2021.

Доводы возражения, поступившего 19.08.2021, сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения [1] и [2] имеют различия в цветовом сочетании, включают разные изобразительные элементы, словесные элементы «OSMA» и «ОСМА» выполнены различающимся шрифтом. В заявленном обозначении [1] помимо словесного элемента «OSMA» содержится словесный элемент «Group», который не имеет сходства с элементами противопоставленного товарного знака [2], и значительно снижает сходство между обозначениями;

- имеющиеся различия между сравниваемыми обозначениями [1] и [2] позволяют воспринимать обозначения принципиально различными, что исключает возможность возникновения у потребителя предположения о принадлежности обозначений [1] и [2] одному правообладателю;

- заявленные услуги 37 класса МКТУ и противопоставленные экспертизой товары

12, услуги 37 классов МКТУ товарного знака [2] не однородны. Заявленные услуги 37 класса МКТУ отличаются от услуг 37 и товаров 12 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [2] целями, задачами, которые выполняет организация. Услуги 37 класса МКТУ «мытьё окон; мытьё транспортных средств; чистка транспортных средств» относятся к уходу за транспортными средствами без внесения каких-либо изменений в их конструкцию; взаимодействие в процессе оказания услуг происходит не с самим транспортным средством, а с наслоениями грязи, пылью, мусором. Данные услуги принципиально отличаются от такого понятия, как «техническое обслуживание». В то же время услуги и товары противопоставленного товарного знака [2] предполагают именно глубокое взаимодействие с конструктивными элементами транспортных средств, их замену или починку, что в целом охватывается понятием «технического обслуживания». Заявленные услуги 37 класса МКТУ по зарядке электрических транспортных средств не имеют отношения к техническому обслуживанию, они представляет собой рядовую процедуру, аналогичную заправке жидким топливом для транспортных средств, оснащённых двигателями внутреннего сгорания. Данная процедура не требует специальных навыков и может осуществляться в порядке самообслуживания на специальных станциях подзарядки, что также разграничивает эту услугу от услуг по ремонту и техническому обслуживанию;

- характер потребления сравниваемых товаров и услуг различен. Услуги заявителя по чистке и зарядке транспортных средств являются регулярной процедурой для их владельцев, услуги правообладателя противопоставленного товарного знака [2] являются более редкими, зачастую носят форс-мажорный характер.

На основании изложенного в возражении, поступившем 19.08.2021, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении ранее ограниченного перечня услуг 37 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения приложено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020714056 от 29.04.2021 г.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения

возражения, поступившего 19.08.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (19.03.2020) заявки № 2020714056 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные

буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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.

Согласно требованиям пункта 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.

Согласно требованиям 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным, включает словесные элементы «OSMA», «GROUP», выполненные разным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита на фоне горизонтально расположенного овала. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении услуг 37 класса МКТУ *«зарядка электрических транспортных средств; мытье окон; мытье транспортных средств; чистка транспортных средств»* в цветовом сочетании: «белый, красный».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее. Элемент «GROUP» в переводе с английского языка на русский язык означает – «группа, организация, коллектив» (см. электронный словарь: translate.yandex.ru), не обладает различительной способностью, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставления в заключении по результатам экспертизы

приведен товарный знак: «» [2], свидетельство № 117246, приоритет от

20.08.1992, срок действия регистрации продлен до 20.08.2022. Правообладатель: Открытое акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения", 309504, Белгородская обл., г. Старый Оскол-4. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 12 класса МКТУ *«комплектующие изделия для наземных транспортных средств, включенные в 12 класс, тележки»* и услуг 37 класса МКТУ *«ремонт и техническое обслуживание станков, машин и механизмов»*.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, наиболее значимым элементом заявленного обозначения [1] является словесный элемент «OSMA», поскольку именно он обуславливает индивидуализирующую способность обозначения в целом.

Сходство обозначений обусловлено полным фонетическим вхождением словесного элемента «ОСМА» товарного знака [2] в заявленное обозначение [1]. Сопоставительный анализ по семантическому критерию сходства не представляется возможным в силу отсутствия смыслового значения у словесных элементов «ОСМА» и «OSMA» сравниваемых обозначений. Визуальные различия сравниваемых обозначений [1] и [2] носят второстепенный характер и не приводят к отсутствию сходства в целом. Кроме того, признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Неохраняемый словесный элемент заявленного обозначения [1] играет второстепенную роль в индивидуализирующей способности обозначения.

Согласно пункту 162 «Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» «вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров (услуг) или при низкой степени однородности товаров (услуг), но тождестве (или высокой степени сходства)

товарного знака и спорного обозначения. Однородность товаров (услуг) устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара (услуги) представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному производителю. При этом учитывается род (вид) товаров (услуг), их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров (услуг), круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства».

Ввиду фонетического тождества словесных элементов «ОСМА» и «OSMA» заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия и обладают высокой степенью сходства.

Анализ однородности сравниваемых товаров и услуг, показал следующее.

Следует отметить, что под техническим обслуживанием и ремонтом подразумевается комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при его использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании. Основная цель технического обслуживания и ремонта - это предупреждение, своевременное выявление и устранение отказов и повреждений следующими мерами: контроль технического состояния, плановая замена элементов по достижении определенной наработки или календарного срока службы, плановая или в зависимости от технического состояния смазка, зарядка, заправка маслом, топливом, иными специальными жидкостями и газами, плановый и неплановый ремонт для устранения отказов, предотказных состояний и повреждений. См. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>, "ГОСТ 18322-2016. Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения" (введен в действие Приказом Росстандарта 28.03.2017 N 186-ст).

Таким образом, заявленные услуги 37 класса МКТУ «*зарядка электрических транспортных средств*» и услуги 37 класса МКТУ «*ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов*» противопоставленного товарного знака [2] относятся к одному родовому понятию «услуги по техническому обслуживанию транспортных средств», направлены на достижение одних и тех же целей (для

работы транспортного средства, машины), круг потребителей, являются взаимодополняемыми, что свидетельствует об их однородности. Кроме того, заявленная услуга 37 класса МКТУ *«зарядка электрических транспортных средств»* сопутствует товарам 12 класса МКТУ *«комплектующие изделия для наземных транспортных средств, включенные в 12 класс»* противопоставленного товарного знака [2], что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 37 класса МКТУ *«мытьё окон; мытьё транспортных средств; чистка транспортных средств»* являются сопутствующими услугам 37 класса МКТУ *«ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов»* противопоставленного товарного знака [2], поскольку перед ремонтом или техническим обслуживанием транспортное средство подвергается мойке, предварительное чистке, в связи с чем, сравниваемые услуги совместно встречаются в гражданском обороте, являются взаимодополняемыми, что свидетельствует об их однородности.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 12, услуг 37 класса МКТУ одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении услуг 37 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.08.2021, оставить в силе решение Роспатента от 29.04.2021.