


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утверждёнными 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 поступившее 06.02.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческое предприятие «Титан», г. Архангельск, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021766543, при этом установила следующее.



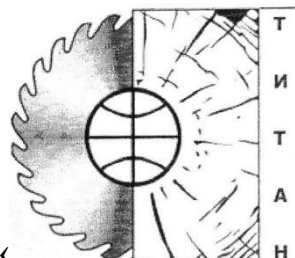
Обозначение «  » по заявке № 2021766543, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.10.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 19 и услуг 40 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

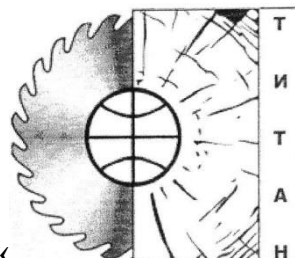
Роспатентом 06.10.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака для всех заявленных товаров и услуг 19, 40 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть


зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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




- с товарным знаком «  » по свидетельству № 395865 (приоритет: 04.09.2007), зарегистрированным на имя Куликовой Елены Алексеевны, Краснодарский край, г. Тимашевск, в отношении товаров и услуг 01, 16, 40 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 40 класса МКТУ;




- с обозначением «  » по заявке № 2021728354 (дата подачи: 11.05.2021), заявленным на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя Общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Оптовик», Москва, в отношении услуг 40, 44 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 40 класса МКТУ;




- со знаком «  » по международной регистрации № 1143981 (приоритет: 24.09.2012), зарегистрированным на имя Selena Marketing International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Польша, в отношении товаров и услуг 02, 17, 19, 20 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 19 класса МКТУ;



- с товарным знаком «  » по свидетельству № 496927 (приоритет от 07.06.2012), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Селена Маркетинг Интернешнл», Польша, в отношении товаров и услуг 01, 16, 17, 19 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 19 класса МКТУ;



- с товарным знаком «» по свидетельству № 514887 (приоритет: 07.06.2012), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Селена Маркетинг Интернешнл», Польша, в отношении товаров и услуг 01, 02, 06, 17, 19, 20 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 19 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.02.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 06.10.2022.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными, поскольку отличаются по визуальному признаку сходства, не имеют однородности товаров и услуг.

Заявитель обращает внимание на различия в исполнении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, как в части словесных элементов, так и в части изобразительных элементов, цветовых решений обозначений.

В возражении сообщается, что поскольку потребитель запоминает отличительные элементы знака, то применительно к заявленному обозначению у потребителей в памяти останется сине-белая цветовая гамма в противовес чёрно-белой цветовой гамме товарного знака по свидетельству № 395865, оранжево-белой цветовой гамме обозначения по заявке № 2021728354, чёрно-белой с красным цветовой гамме товарных знаков по свидетельству № 514887 и по международной регистрации № 1143981.

При сравнении с товарными знаками по свидетельствам № 496927 и № 514887 заявитель указал на то, что их приоритетным цветом является белый, в то время как в заявленном обозначении приоритетную роль играет синий цвет.

Также в возражении содержится довод о том, что особенностью заявленного обозначения является наличие ярко выраженной буквы «Т», вписанной в

треугольник, который создаёт впечатление меча, направленного остриём вниз и рассекающего слово «Титан» пополам, что создаёт впечатление силы, надёжности и фундаментальности.

Кроме того, заявитель полагает неверным вывод оспариваемого решения об однородности товаров и услуг заявленного перечня товаров и услуг противопоставленных регистраций.

В частности, предприятие заявителя осуществляет деятельность в сфере лесного хозяйства (заготовка и распиловка древесины без глубокой переработки), реализует товары узкому кругу потребителей, в то время как противопоставленные товарные знаки индивидуализируют совершенно иные товары и услуги.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 06.10.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021766543 в отношении всех указанных в ней товаров и услуг.

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

С учетом даты подачи (12.10.2021) заявки №2021766543 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не

отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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 пункту 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 пункту 44 Правил, комбинированные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное

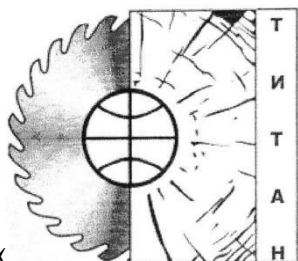


обозначение «», содержащее слово «титан», в котором вторая буква «т» является центральным элементом, имеет значительно больший размер в

сравнении с остальными буквами и выполнена в ином стиле. Вторая буква «т» вписана в треугольник, в связи с чем элементы буквы заострены. Остальные буквы слова «титан» выполнены в одном стиле и имеют одинаковый размер и шрифт. Вся композиция имеет рамку синего цвета. Правовая охрана обозначения, выполненного в синем и белом цветовом сочетании, испрашивается для товаров 19 и услуг 40 классов МКТУ, указанных в заявке.

Основную индивидуализирующую функцию в составе заявленного обозначения выполняет словесный элемент «титан», так как он акцентирует на себе внимание в первую очередь.

Согласно оспариваемому решению, регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствуют принадлежащие иным лицам товарные



знаки «



свидетельству № 496927, «



свидетельству № 514887, знак

«



по международной регистрации № 1143981 и обозначение

«

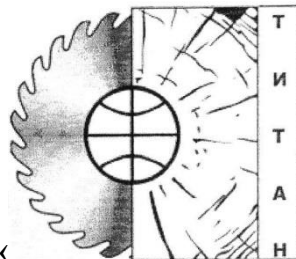


» по заявке № 2021728354.

Вместе с тем в отношении противопоставленной заявки № 2021728354 Роспатентом было принято решение от 15.12.2022 о государственной регистрации товарного знака в отношении только части первоначально заявленных услуг 44 класса МКТУ, о чём выдано свидетельство № 914209. Поскольку в регистрации товарного знака для изначально испрашиваемых услуг 40 класса МКТУ было отказано, то данное обозначение, зарегистрированное для медицинских и сопутствующих им услуг, более не препятствует регистрации заявленного

обозначения. Таким образом, противопоставление данного обозначения может быть снято.

В то же время правовая охрана иных товарных знаков, указанных в оспариваемом решении, являются действующей. Вывод о сходстве заявленного



обозначения и товарных знаков «



» по свидетельству № 496927, «



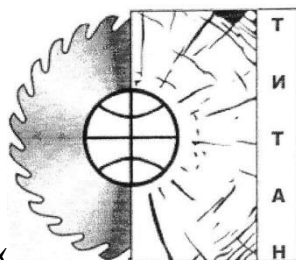
» по свидетельству



№ 514887, знак «

» по международной регистрации № 1143981 основан на вхождении в их состав фонетически и семантически тождественного слова «титан» / «ТИТАН» / «TYTAN» (ТИТАН – божество в греческой мифологии; человек, отличающийся выдающейся, исполинской мощью ума, гения, деятельности (книжн. ритор.); химический элемент, серебристо-белый твердый металл (хим.); громадный кипяtilьник особого устройства (назван так по фабричной марке) – см. Толковый словарь Д.Н. Ушакова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1054142>; tytan (сущ.) титан (миф. перен.) титан Ti; <https://translate.academic.ru/TYTAN/xx/ru/>).

Поскольку заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются комбинированными, то их сравнение осуществляется с учётом положений пункта 44 Правил при определении роли сходного элемента в составе обозначений.



Товарный знак «


» по свидетельству № 395865 представляет собой комбинированное обозначение, в котором в правой части размещен вытянутый по вертикали прямоугольник, содержащий буквы «Т», «И», «Т», «А»,

«Н», выполненные другом под другом и образующие слово «ТИТАН». Словесный элемент выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака по свидетельству № 395865, несмотря на своё периферическое расположение, поскольку именно благодаря ему товарный знак воспроизводится и запоминается потребителями.



Товарные знаки «» по свидетельству № 496927, «»



по свидетельству № 514887 и «» по международной регистрации № 1143981, зарегистрированные на имя Общества с ограниченной ответственностью «Селена Маркетинг Интернешнл», представляют собой комбинированные обозначения в форме горизонтально-вытянутого прямоугольника с закругленными углами и размещенным внутри словом «TYTAN», выполненным стандартным крупным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Прямоугольник имеет рамку. Товарный знак по свидетельству № 514887 и знак по международной регистрации № 1143981 содержат также слово «PROFESSIONAL», выполненное в латинице, расположенное под доминирующим словом «TYTAN» на красном фоне внутри основного прямоугольника и признанное неохраняемым элементом. Товарные знаки указанного лица выполнены в синем и белом, а также в тёмно-синем, белом и красном цветовом сочетании соответственно. Именно слово «TYTAN» обуславливает выполнения данными товарными знаками своей индивидуализирующей функции, поскольку элемент в виде прямоугольника служит фоном для словесного элемента, а слово «PROFESSIONAL» является неохраняемым.

Таким образом, слова «титан», «ТИТАН», «TYTAN», присутствующие в составе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, в каждом из них выполняют основную индивидуализирующую функцию товарного знака, как следствие, сравниваемые обозначения характеризуются фонетическим и смысловым тождеством доминирующего элемента сопоставляемых обозначений, что достаточно для вывода об их сходстве в целом.

Визуальные отличия, на которые обращает внимание заявитель в своем возражении, не приводят к отсутствию смыслового и/или фонетического ассоциирования друг с другом сравниваемых обозначений, следовательно, они не способствуют превалированию визуального признака сходства. Сказанное приводит к превалирующей роли иных признаков сходства.

Высокая степень сходства фонетического и смыслового сходства сравниваемых обозначений приводит к их ассоциированию друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 395865, № 496927, № 514887, по международной регистрации № 1143981 являются сходными.

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 или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (пункт 162 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров «лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленные; лесоматериалы частично обработанные» 19 класса МКТУ и услуг «обработка древесины; рубка и разделка леса» 40 класса МКТУ.

Заявленные товары «лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленные; лесоматериалы частично обработанные» 19 класса МКТУ являются однородными товарам «материалы строительные неметаллические» / «building materials, not of metal», указанным в перечнях регистраций №№ 496927, 514887, 1143981, поскольку они соотносятся как вид-род, следовательно, имеют общую родовую принадлежность, одинаковые назначение, условия реализации и круг потребителей.

Заявленные услуги «обработка древесины; рубка и разделка леса» 40 класса МКТУ идентичны услугам «обработка древесины; рубка и разделка леса», для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 395865, что свидетельствует о высокой степени их однородности.

Указание заявителя на фактически разный сегмент рынка, занимаемый заявителем и правообладателями противопоставленных товарных знаков, не может быть принято во внимание, поскольку для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

Резюмируя изложенное, вывод оспариваемого решения о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.02.2023, оставить в силе решение Роспатента от 06.10.2022.