

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 23.07.2020 возражение компании SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD., Сингапур (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019704798 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019704798 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 07.02.2019 на имя заявителя в отношении товаров 07, 08, 09, 18, 25 и 28 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение **TERM'IT** со словесным элементом «TERMIT», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.05.2020 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 08 классов МКТУ «ручные орудия и инструменты» мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 08

класса МКТУ с товарными знаками «ТЕРМИТ» по свидетельству № 203140 и «THERMIT» по свидетельству № 176002, охраняемыми на имя другого лица и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.07.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.05.2020.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем не оспаривается вывод экспертизы о наличии у заявленного обозначения сходства с противопоставленными товарными знаками, но им сокращается приведенный в заявке перечень товаров 08 класса МКТУ посредством изменения формулировки соответствующих товаров «ручные орудия и инструменты», изложив ее в следующей редакции: «ручные орудия и инструменты, включая мультиключи и многофункциональные инструменты (мультитулы), за исключением аппаратов для проведения металлотермических реакций и их частей, а также приборов для обработки сварочных стыков», так как они, несмотря на то, что относятся также к одной и той же родовой группе товаров, что и товары 08 класса МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков, то есть к ручным орудиям и инструментам, но все же представляют собой в данной формулировке уже совершенно иные конкретные виды таких товаров, имеют иные области применения и функциональные назначения, отличаются своими потребительскими свойствами, реализуются иными каналами для иного круга потребителей и не являются между собой взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми, что позволяет признать их не однородными друг с другом.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанного сокращенного перечня товаров.

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

С учетом даты подачи заявки (07.02.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 абзацем 1 и 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.

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 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 заявлении обозначении.

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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение **TERMIT**, в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесный элемент «TERMIT», так как он занимает большую часть пространства и запоминается легче, чем изобразительный элемент в виде стилизованного изображения насекомого, играющего второстепенную роль, служа лишь декоративным оформлением и иллюстрацией к указанному доминирующему слову.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 07.02.2019 испрашивается, в частности, в отношении товаров 08 класса МКТУ «ручные орудия и инструменты, включая мультиключи и многофункциональные инструменты (мультитулы), за исключением аппаратов для проведения металлотермических реакций и их частей, а также приборов для обработки сварочных стыков».

Противопоставленные товарные знаки «ТЕРМИТ» по свидетельству № 203140 с приоритетом от 09.06.1999 и «THERMIT» по свидетельству № 176002 с приоритетом от 20.11.1996 представляют собой выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов соответствующие словесные обозначения.

Данные товарные знаки охраняются на имя другого лица в отношении товаров 08 класса МКТУ «аппараты для проведения металлотермических реакций, в частности алюмотермической сварки рельсов, и их части, ручные приборы для обработки сварочных стыков, включенные в 8 класс» (по свидетельству № 203140) и «аппараты для проведения металлотермических реакций, в частности, алюмотермической сварки рельсов, и их части, в

частности, литейные тигли, облицовка тиглей, запорные элементы тиглей, литейные формы, стопорные и зажимные устройства для тиглей и литейных форм, горелки для предварительного нагрева; приборы для обработки сварочных стыков, в частности, шлифовальные станки, станки для зачистки» (по свидетельству № 176002).

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия у них фонетического и семантического тождества, которые обусловливаются совпадением у соответствующих слов всех звуков и их смысловых значений («**TERMIT**» – «**ТЕРМИТ**»), так как слово «**TERMIT**» является транслитерацией буквами латинского алфавита лексической единицы русского языка «**ТЕРМИТ**» (насекомое жарких стран), либо в силу наличия у них фонетического сходства и семантического тождества, которые обусловливаются наличием у соответствующих слов весьма близких составов звуков и совпадением их смысловых значений («**TERMIT**» – «**THERMIT**»), так как слово «**THERMIT**» в переводе с английского языка также означает «**ТЕРМИТ**» (в транслитерации – «**TERMIT**»).

Сходство сравниваемых знаков в целом усиливается еще и за счет того, что указанные слова выполнены заглавными буквами одного и того же (латинского) алфавита либо, несмотря на их исполнение буквами разных (латинского – русского) алфавитов, имеют в своем большинстве совпадающие или весьма близкие по геометрическому начертанию шрифтовые единицы.

Вместе с тем, некоторые действительно имеющиеся у сравниваемых знаков отличия, а именно по их шрифтовому исполнению, по наличию в заявлении обозначении изобразительного элемента, отсутствующего в противопоставленных товарных знаках, играют всего лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия исходила из того, что

решающее значение при их восприятии имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено их сходство в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными. Данное обстоятельство заявителем в возражении никак не оспаривается.

Поскольку в сравниваемых знаках обнаруживаются, как было отмечено выше, фонетически и семантически тождественные слова либо слова, фонетически сходные в сочетании с их семантической тождественностью, которые и несут в данных знаках основную индивидуализирующую нагрузку, то данные обстоятельства усиливают опасность смешения на рынке товаров, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, что обуславливает необходимость обязательного расширения диапазона соответствующих товаров, подлежащих признанию в качестве однородных.

Так, товары 08 класса МКТУ «ручные орудия и инструменты, включая мультиключи и многофункциональные инструменты (мультитулы), за исключением аппаратов для проведения металлотермических реакций и их частей, а также приборов для обработки сварочных стыков», для которых согласно возражению испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, также как и товары 08 класса МКТУ, приведенные в перечнях товаров противопоставленных регистраций товарных знаков, представляют собой всего лишь различные отдельные виды ручных орудий и инструментов, ввиду чего все они, как было отмечено в возражении самим же заявителем, относятся к одной и той же общей родовой группе товаров (ручные орудия и инструменты), что и обуславливает априори соответствующий вывод,

собственно, об их однородности друг с другом (то есть об их отношении к одному роду товаров).

При этом все эти товары, относящиеся именно к 08 классу МКТУ, имеют, на самом деле, одинаковое для всех ручных орудий и инструментов общее назначение (для какой-либо технической обработки тех или иных поверхностей из самых разных материалов) и одинаковые свойства, связанные именно с применением в них ручного привода и, напротив, с отсутствием у них механического привода, свойственного, в свою очередь, машинам и станкам, относящимся уже к совсем другому классу товаров – 07 классу МКТУ. В данном случае сравниваются товары, относящиеся согласно соответствующим перечням товаров исключительно к 08 классу МКТУ, то есть к ручным орудиям и инструментам.

К тому же, самые разные виды ручных орудий и инструментов, имеющие различные узкоспециализированные назначения, вполне могут выпускаться одними и теми же производственными комбинатами, а их потребителями могут быть одни и те же люди, осуществляющие по необходимости разные ремонтные работы зачастую одними и теми же подходящими ручными орудиями и инструментами.

Как следствие, вышеуказанные товары подлежат обязательному признанию однородными друг с другом с учетом отмеченного выше обстоятельства, связанного с большой опасностью их смешения на рынке из-за крайне высокой степени сходства сравниваемых знаков.

Отсюда следует также и то, что для признания сравниваемых товаров однородными при наличии такой высокой степени опасности их смешения уже достаточно совпадения у них всего лишь одного или нескольких отдельных доминирующих основных признаков, определяющих соответствующие критерии однородности товаров, за счет наличия которых эти товары могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Совпадения признаков по всем возможным критериям для вывода об однородности товаров не требуется.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 08 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, несмотря на соответствующее сокращение заявителем приведенного в заявке перечня товаров, являются сходными до степени смешения в отношении вышеуказанных однородных товаров 08 класса МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для данных товаров.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.07.2020, оставить в силе решение Роспатента от 27.05.2020.