

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 12.05.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2021782050, при этом установила следующее.

Обозначение «  » по заявке №2021782050, поданной 09.12.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 39 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 13.01.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021782050 в отношении услуг 39 класса по

следующим основаниям.

В результате проведения экспертизы комбинированного обозначения «РЕС», заявленного в качестве товарного знака в отношении услуг 39 класса МКТУ установлено, что оно сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком (знаком обслуживания) «РЭС», зарегистрированным на имя Южаковой Марии Юрьевны, 625048, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Мориса Гореза, д.1, кв. 10 (свидетельство № 881466 с приоритетом от 28.04.21) для однородных услуг 39 класса МКТУ по причине несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 12.05.2023 возражении заявитель обращает внимание, что сравниваемые обозначения характеризуются фонетическими, графическими, семантическими и композиционными различиями. Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют:

- отличающийся звуко-буквенный состав, в частности, заявленное обозначение выполнено в одно слово латинскими буквами и имеет транслитерацию и произношение в русскоязычной транскрипции «ПЭК», в то время как словесный элемент противопоставленного товарного знака состоит из двух слов «РЭС» и «РегионЭнергоСтрой», выполненных буквами кириллицы;

- различную стилевую проработку шрифтов;

- различные цветовые решения;

- семантические различия: словесный элемент «РЕС» заявленного обозначения является латинской транслитерацией сокращенного наименования заявителя, ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ», «ПЭК»; словесные элементы противопоставленного товарного знака - «РЭС» и «РегионЭнергоСтрой» - воспроизводят сокращенный и полный варианты наименования первоначального заявителя ООО Строительная компания "РегионЭнергоСтрой".

Заявитель также сообщает об обстоятельствах, о которых не было известно на дату вынесения оспариваемого решения. В частности, заявитель обратился к владельцу противопоставленного товарного знака и получил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному

обозначению №2021782050 в отношении всех испрашиваемых услуг 39 класса МКТУ. Регистрация заявленного обозначения в отношении испрашиваемых услуг 39 класса МКТУ на имя ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» в качестве товарного знака не будет вводить потребителей в заблуждение, оба товарных знака могут сосуществовать на рынке, и их смешение в гражданском обороте потребителем невозможно.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.01.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 39 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.12.2021) подачи заявки №2021782050 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 за № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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.

В соответствии с абзацем пятым 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 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, 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 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021782050 заявлено комбинированное обозначение «  », выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении услуг 39 класса МКТУ.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан комбинированный товарный



знак «» по свидетельству №881466, выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

С точки зрения фонетического критерия сходства сравниваемые словесные элементы «РЕС» и «РЭС» являются сходными, так как отличаются лишь одной буквой в середине слова, звуки «Е» / «Э» являются фонетически близкими по звучанию, начальные и конечные буквы «Р», «С» совпадают с противопоставленным знаком. Заявленный словесный элемент, выполненный буквами латинского алфавита, для российского потребителя может быть воспринят как исполненный в кириллице с возможным прочтением заявленного обозначения как «РЕС», что не исключает фонетического сходства с противопоставленным товарным знаком «РЭС».

С точки зрения семантики, словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака имеют различные значения. «РЕС» - латинская транслитерация сокращенного наименования заявителя «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ», «РЭС» воспроизводит сокращенный вариант наименования первоначального заявителя Строительной компании "РегионЭнергоСтрой", следовательно, указанный смысловой критерий сходства не подлежит применению.

Графически заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются друг от друга: имеют различное шрифтовое и цветовое исполнение, включают различные графические элементы. Заявленное обозначение, включающее стилизованное изображение двоеточия в виде красных квадратов, выполнено на белом фоне синим цветом, противопоставленный товарный знак исполнен на синем фоне оригинальным шрифтом белого цвета.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными друг с другом за счет установленного фонетического сходства составляющих их словесных элементов. В комбинированном обозначении,

состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителей.

Испрашиваемые услуги 39 класса МКТУ совпадают с услугами 39 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность услуг 39 класса МКТУ, коллегия подтверждает правомерность вывода экспертизы о вероятности смешения сопоставляемых обозначений на рынке.

Заявитель указывает на обстоятельства, которые не были известны Роспатенту на дату вынесения оспариваемого решения.

На заседании коллегии 09.06.2023 заявителем был представлен оригинал письменного согласия от владельца противопоставленного товарного знака.

Представленное письмо-согласие составлено в соответствии с требованиями пункта 46 Правил, содержит реквизиты сторон.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, так как не совпадают друг с другом во всех элементах.

Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными или коллективными.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении

услуг 35 класса МКТУ, указанных в представленном письме-согласии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.05.2023, отменить решение Роспатента от 13.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021782050.