

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 28.06.2018, поданное ООО «ПРОФИТ», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016740298, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016740298 было подано 27.10.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее изображение грифона и расположенный под ним словесный элемент «**SKIFF**», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Указанные элементы расположены на фоне вертикально ориентированного прямоугольника цвета морской волны.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016740298 было принято 28.03.2018 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «СКИФ» по свидетельству № 291445 [1], зарегистрированным на имя другого лица с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ (срок действия продлен до 16.04.2024);
- с товарным знаком «SKIFF» по свидетельству №269058 [2], зарегистрированным на имя другого лица с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ (срок действия продлен до 10.07.2023);
- с товарным знаком «СКИФ» по свидетельству № 244193 [3], зарегистрированным на имя другого лица с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров 09, 25 классов МКТУ (срок действия продлен до 28.03.2022).

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что, учитывая высокую степень сходства, а также тот факт, что товары 09, 25 классов МКТУ в перечнях сравниваемых обозначений относятся к одной родовой группе товаров, они были признаны однородными.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.06.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения касаются следующего:

- заявитель согласен с тем, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении товаров 25 класса МКТУ и просит зарегистрировать товарный знак в отношении части товаров 09 класса МКТУ;
- заявитель отмечает, что условия производства и сбыта таких товаров как спецодежда с защитными свойствами для работников различных профессий и

обувь с защитными свойствами для работников различных профессий отличаются от обычной одежды и обуви, поэтому, в соответствии с мировой практикой, не производятся одними и теми же производителями, при этом эти товары характеризуются высокой степенью внимания профессиональных потребителей, благодаря чему допускается менее строгий подход при оценке однородности этих товаров, чем для товаров 25 класса МКТУ;

- исходя из вышеуказанного, заявленное обозначение может быть зарегистрировано для части заявленных товаров 09 класса МКТУ, за исключением товаров, которые могут быть признаны однородными с товарами 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №244193 (обувь защитная от несчастных случаев, излучения и огня), а также за исключением одежды и обуви для водолазов и подводников, которая может производиться одними и теми же производителями, т.е. за исключением таких товаров как «одежда с защитными свойствами, для подводников, обувь с защитными свойствами военного, специального назначения и для работников различных профессий, в том числе, для спасателей, для подводников, для подземных работ, для туризма, для охоты; головные уборы с защитными свойствами для подводников, костюмы [для водолазов] специальные; скафандры; маски для подводного погружения; носки с электрообогревом; обувь защитная от несчастных случаев, излучения и огня; огнетушители; тампоны ушные, включенные в 09 класс; тампоны ушные, используемые при подводном плавании»;
- по мнению заявителя, товары 09 класса МКТУ (оборудование для тушения огня), включенные в перечень противопоставленного товарного знака по свидетельству №269058, могут быть признаны однородными с заявленными товарами 09 класса МКТУ «огнетушители»;
- противопоставленный товарный знак по свидетельству №291445 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 09 класса МКТУ;

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2016740298 с учетом доводов, приведенных в возражении, в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ:

одежда с защитными свойствами военного, специального назначения и для работников различных профессий, в том числе, для спасателей, для подземных работ, для туризма, для охоты; головные уборы с защитными свойствами военного, специального назначения и для работников различных профессий, в том числе, для спасателей, для подземных работ, для туризма, для охоты; униформа камуфляжная с защитными свойствами военного специального назначения, в том числе, для туризма, для охоты; жилеты пуленепробиваемые; жилеты спасательные; каски для верховой езды; каски; шлемы защитные; комбинезоны специальные защитные для летчиков; маски для сварщиков; маски защитные; назубники; наколенники для рабочих; наушники; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из асбестовых тканей; одежда специальная лабораторная; очки солнцезащитные; очки спортивные; перчатки для водолазов; перчатки защитные из асбестовых тканей от несчастных случаев; перчатки защитные от несчастных случаев; перчатки защитные от рентгеновского излучения для промышленных целей; ремни безопасности [иные, чем для сидений транспортных средств и спортивного оборудования]; стекла для очков; уровни [приборы для определения горизонтального положения]; устройства и оборудование спасательные; фильтры для респираторов; экраны для защиты лица рабочего.

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

С учетом даты поступления (27.10.2016) заявки №2016740298 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 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 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , включающее изображение грифона и расположенный

под ним словесный элемент «**SKIFF**», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Указанные элементы расположены на фоне вертикально ориентированного прямоугольника цвета морской волны.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак по свидетельству №291445 [1] представляет



СКИФ

собой комбинированное обозначение **СКИФ**, включающее словесный элемент «**СКИФ**», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении следующих товаров:

25 класс - галстуки, галстуки-банты с широкими концами, изделия спортивные трикотажные, изделия трикотажные, костюмы, костюмы купальные, куртки, майки с короткими рукавами, одежда готовая, повязки для головы (головные уборы) рубашки, халаты.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №269058 [2]



представляет собой комбинированное обозначение **СКИФ**, включающее словесный элемент «**СКИФ**», выполненный в оригинальном графическом исполнении заглавными буквами латинского алфавита.

Знак охраняется, в частности, в отношении следующих товаров:

09 класс - приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; оборудование для тушения огня; плееры кассетные; приемники (аудио-видео); проигрыватели; утюги электрические.

Противопоставленный знак по свидетельству №244193 [3] представляет собой словесное обозначение «**СКИФ**», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак охраняется, в частности, в отношении следующих товаров:

09 класс - обувь защитная от несчастных случаев, излучения и огня; средства индивидуальной защиты при авариях.

25 класс - обувь; ботинки; бутсы; сапоги.

В связи с тем, что заявитель ограничил перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, исключив из него товары 25 класса МКТУ и товары 09 класса МКТУ «огнетушители», однородные товарам «оборудование для тушения огня», включенным в противопоставленный товарный знак [2], противопоставленные товарные знаки [1] и [2] не учитываются при анализе на тождество и сходство.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным словесным товарным знаком [3] установлено на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «SKIFF» - «СКИФ». Незначительные визуальные различия между сравниваемыми обозначениями не влияют на вывод об их сходстве, что заявитель в своем возражении не оспаривает.

Анализ однородности товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и товаров, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [3], показал следующее.

Учитывая высокую степень сходства сравниваемых товарных знаков, а также принадлежность товаров 09 класса МКТУ к одной родовой группе товаров «оборудование защитное и спасательное», а также видовой группе товаров, относящихся к индивидуальным средствам защиты, коллегия полагает, что заявленные товары 09 класса МКТУ (*одежда с защитными свойствами военного, специального назначения и для работников различных профессий, в том числе, для спасателей, для подземных работ, для туризма, для охоты; головные уборы с защитными свойствами военного, специального назначения и для работников различных профессий, в том числе, для спасателей, для подземных работ, для туризма, для охоты; униформа камуфляжная с защитными свойствами военного специального назначения, в том числе, для туризма, для охоты;*

жилеты пуленепробиваемые; жилеты спасательные; каски для верховой езды; каски; шлемы защитные; комбинезоны специальные защитные для летчиков; маски для сварщиков; маски защитные; назубники; наколенники для рабочих; наушники; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из асбестовых тканей; одежда специальная лабораторная; перчатки для водолазов; перчатки защитные из асбестовых тканей от несчастных случаев; перчатки защитные от несчастных случаев; перчатки защитные от рентгеновского излучения для промышленных целей; ремни безопасности [иные, чем для сидений транспортных средств и спортивного оборудования]; фильтры для респираторов; экраны для защиты лица рабочего; устройства и оборудование спасательные) являются однородными с товарами 09 класса МКТУ (обувь защитная от несчастных случаев, излучения и огня; средства индивидуальной защиты при авариях), включенными в перечень противопоставленного товарного знака [3]. Однородность указанных товаров, помимо принадлежности к одной родовой или видовой группе товаров, также определяется одинаковым функциональным назначением для индивидуальной защиты человека, а также одним и тем же кругом потребителей. Эти товары могут дополнять друг друга.

Таким образом, заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [3] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, в связи с чем вывод о несоответствии заявленного обозначения в отношении этих товаров требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса следует признать убедительным.

Вместе с тем, в отношении части товаров 09 класса (*очки солнцезащитные; очки спортивные; стекла для очков; уровни [приборы для определения горизонтального положения]*) заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку эти товары не являются однородными с товарами, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак [3]. Эти товары относятся к другим видовым группам, а именно к очкам, аксессуарам для них и измерительным

инструментам, которые имеют другое назначение, круг потребителей и каналы реализации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.06.2018, отменить решение Роспатента от 28.03.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016740298.