

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 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 20.04.2018, поданное ООО «МЛМ Нева трейд», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016732658 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2016732658, поданной 05.09.2016, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 07, услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено обозначение



Нева трейд

в цветовом сочетании: «серый, черный,

Решение Роспатента от 27.12.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016732658 в отношении всех заявленных товаров и услуг было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарными знаками:  [2] по свидетельству № 486139,

приоритет от 16.06.2011,  [3] по свидетельству № 486138,

HEVA

приоритет от 16.06.2011, [4] по свидетельству № 268449,

приоритет от 06.12.2002 (срок действия регистрации продлен до 06.12.2022), правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: Общества с ограниченной ответственностью «Балтийская Газовая Компания», 192019, Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, 3, в отношении однородных услуг 35, 37 классов МКТУ;

HEVA

- с товарными знаками:  [5] по свидетельству № 412076,

NEVA

приоритет от 13.08.2008,  [6] по свидетельству № 412075,

приоритет от 13.08.2008, правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: «ОТИС ЭЛЕВЕЙТОР КОМПАНИ», Уан Карриер Плейс, Фармингтон, штат Коннектикут 06032, Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров 07 и услуг 37, 42 классов МКТУ;

- элемент «трейд» (транслитерация английского слова «trade» - отрасль торговли, отрасли производства, магазин, сделка. См. Большой англо-русский словарь под ред. Гальперина, т. 2, М.: «Русский язык», 1977, стр. № 653) не обладает различительной способностью, является неохраняемым (пункт 1 статьи 1483 Кодекса);

- сходство сравниваемых обозначений [1] и [2-6] обусловлено фонетическим, графическим и семантическим сходством словесных элементов.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 20.04.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.12.2017.

Доводы возражения, поступившего 20.04.2018, сводятся к следующему:

- словесный элемент «трейд», входящий в состав заявленного обозначения [1], обладает различительной способностью, а обозначение [1] является целостной композицией;
- словосочетание «Нева трейд» написано в кириллице и не порождает у потребителей представлений и ассоциаций о том, что речь идет о торговле или магазине;
- анализ различных толковых словарей (в частности, «Толковый словарь Русского языка», «Толковый словарь Ефремовой», «Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля») показал, что словосочетание «Нева трейд» не имеет толкования;
- заявленное обозначение [1] интенсивно использовалось непосредственно заявителем до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака и тождественно его фирменному наименованию;
- 15 лет заявитель занимает прочное место в лифтовой отрасли Санкт-Петербурга, осуществляет проектирование, монтаж, пусконаладочные работы и сервис подъемного оборудования (лифтов, подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов). В основе производственной деятельности - применение современных передовых средств, механизмов и материалов в области строительства и обслуживанию лифтового оборудования;
- заявитель обладает всеми необходимыми сертификатами, свидетельствами и разрешениями на выполнение проектных, монтажных и сервисных работ, получил большое количество благодарственных писем от управляющих компаний, председателей ТСЖ, жилищных агентств районов города, администраций;
- заявитель является официальным дилером завода ОАО «Могилевлифтмаш», одного из ведущих производителей лифтового оборудования на территории стран СНГ;
- заявитель проводит капитальный ремонт и замену лифтового оборудования в домах: 2013 год - монтаж и наладка 549 лифтов в 12 районах города Санкт-Петербург, 2014 год - проведены работы в 11 районах города Санкт-Петербург, объём работ составил 713 лифтов на общую сумму 1 129,3 млн. руб., 2015 год - монтаж и наладка 725 лифтов в 9 районах города Санкт-Петербург и т.д.;

- на заказы и вызовы выезжают специальные автомобили, маркированные заявленным обозначением [1], а также осуществлено множество публикаций в средствах массовой информации (например, «Аналитическая газета о жилищном и коммерческом фондах»);
- сравниваемые обозначения [1] и [2-6] не сходны по фонетическому критерию сходства словесных обозначений, так как имеют различия в количестве слов, слогов, составе гласных и согласных звуков;
- сравниваемые обозначения [1] и [2-6] различаются визуально, поскольку имеют разное зрительное впечатление, различный вид шрифта и т.д.;
- Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации содержит товарные знаки, в состав которых словесный элемент «трейд» как в латинице, так и в кириллице входит в качестве охраняемого элемента (например, свидетельства №№ 492013, 442923, 463371, 430541, 262208);
- правообладатель противопоставленных товарных знаков [2-4] ООО «Балтийская Газовая Компания» занимается производством, продажей и обслуживанием устройств для освещения, нагрева, получения пара, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительных и санитарно-технических устройств, в то время как заявитель занимается иным видом деятельности, в связи с чем, они не могут пересекаться на рынке;
- перечень услуг 42 класса МКТУ «исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц], за исключением подъемников, эскалаторов, лифтов, движущихся дорожек, относящихся к ним ходовых механизмов, транспортеров и частей для всех вышеперечисленных товаров» противопоставленных товарных знаков [2-4] доказывает, что правообладатель не имеет никакого отношения к лифтовому оборудованию;
- сравниваемые услуги заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-4] имеют различные каналы реализации и круг потребителей.

На основании изложенного в возражении, поступившем 20.04.2018, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены следующие копии документов:

- отчеты деловой репутации за 2016, 2017 гг. – [7];
- свидетельство о допуске – [8];
- сертификат соответствия от 31.01.2017 – [9];
- сертификаты ТЮФ OHSAS и ТЮФ ИСО – [10];
- благодарности, отзывы кооперативов, товариществ-собственников, награждения, грамоты, награды, дипломы и прочее – [11];
- договор № 14857-ОМ-4407-2004 и накладные № Т60421, Т60509, Т60519, Т60817, Т60911, Т60415 – [12];
- Еженедельная аналитическая газета о жилищном и коммерческом фондах (Выпуск № 51-52) (684-685) от 26 декабря 2016 года – [13].

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 25.07.2018 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.04.2018, оставить в силе решение Роспатента от 27.12.2017». Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам первой инстанции от 04.02.2020 года по делу № СИП-688/2018 было признано недействительным решение Роспатента от 25.07.2018, принятое по результатам рассмотрения возражения, поступившего 20.04.2018 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016732658, как не соответствующее пунктам 1 и 6 статьи 1483 Кодекса. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 20.04.2018, поданное ООО «МЛМ Нева трейд».

В соответствии с указанным решением Суда по интеллектуальным правам возражение, поступившее 20.04.2018, было рассмотрено повторно.

От заявителя поступили письменные пояснения по возражению, основные доводы которых сведены к следующему:

- между заявителем и правообладателями противопоставленных товарных знаков [2-6] заключены соответствующие соглашения, во исполнение которых предоставлены согласия;

- рассматриваемые соглашения приводят к урегулированию спора, в основе которого лежали интересы правообладателей противопоставленных товарных знаков [2-6] и заявителя;
- в соответствии с действующим законодательством представленные правообладателями противопоставленных товарных знаков [2-6] согласия устраняют причины, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены:

- решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-688/2018 – [14];
- соглашение об урегулировании судебных споров и о согласии от 20.12.2019 – [15];
- акт-сдачи приемки от 25.12.2019 г. – [16];
- согласие от 20.12.2019 – [17];
- сведения о полномочиях лиц, подписавших документы, в том числе с переводом на русский язык – [18];
- соглашение о предоставлении согласия от 30.12.2019 – [19];
- согласие от 30.12.2019 – [20].

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (05.09.2016) заявки № 2016732658 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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 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 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.п.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения. В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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 заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



Нева трейд

[1] является комбинированным.

Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 07, услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «серый, черный, синий, белый».

В решении Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2020 по делу № СИП-688/2018 сказано об отсутствии исследования и анализа содержания представленных заявителем документов [7-13] в рамках требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса в обоснование довода о приобретении различительной способности заявленного обозначения [1]. Также в судебном акте отмечена необходимость учета представленных в суд писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [2-6] исходя из требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2020 по делу № СИП-688/2018 судом не опровергаются выводы Роспатента о сходстве до степени смешения заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-6]. Вместе с тем Судом по интеллектуальным правам было принято во внимание, что при рассмотрении судебного спора заявителем были представлены соглашения и письма-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков [2-6] на регистрацию и использование товарного знака по заявке № 2016732658. Суд по интеллектуальным правам, рассмотрев заявленные требования, заслушав пояснения представителей, изучив материалы дела, пришел к выводу о наличии оснований для признания оспариваемого ненормативного правового акта недействительным и повторного рассмотрения Роспатентом возражения заявителя.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением [1] в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки:



- [2] по свидетельству № 486139, приоритет от 16.06.2011. Правовая охрана товарного знака [2] действует, в том числе в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ в цветовом сочетании: «красный, белый, синий».



- [3] по свидетельству № 486138, приоритет от 16.06.2011. Правовая охрана товарного знака [3] действует, в том числе в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ в цветовом сочетании: «белый, синий».



- [4] по свидетельству № 268449, приоритет от 06.12.2002 (срок действия регистрации продлен до 06.12.2022) является словесным. Правовая охрана товарного знака [4] действует в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.



- [5] по свидетельству № 412076, приоритет от 13.08.2008 является словесным. Правовая охрана товарного знака [5] действует в отношении товаров 07, услуг 37, 42 классов МКТУ.



- [6] по свидетельству № 412075, приоритет от 13.08.2008 является словесным. Правовая охрана товарного знака [6] действует в отношении товаров 07, услуг 37, 42 классов МКТУ.

В настоящее время правообладателем противопоставленных товарных знаков [2-4] является ООО «Твердый знакъ», Санкт-Петербург. Правообладателем противопоставленных товарных знаков [5,6] является: «ОТИС ЭЛЕВЕЙТОР КОМПАНИ», Соединенные Штаты Америки.

Вместе с тем, заявителем были представлены согласия [17,20] от правообладателей противопоставленных товарных знаков [2-6], в которых выражено безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения [1] по заявке № 2016732658 в качестве товарного знака.

При изложенных обстоятельствах коллегия пришла к выводу, что основания для отказа в регистрации заявленного обозначения [1] по заявке № 2016732658 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Анализ содержания представленных заявителем документов [7-13] в рамках требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В отчетах деловой репутации за 2016, 2017 гг. [7], свидетельстве о допуске [8], сертификатах [9,10], благодарностях, отзывах, наградах, дипломах [11], договорах и накладных [12] используется обозначение «Нева трейд» в составе фирменного наименования заявителя. Таким образом, речь идет об использовании иного средства индивидуализации - фирменного наименования заявителя, а не товарного знака. Представленные сведения из газет [13] датированы позже даты подачи заявки, поэтому не могут быть учтены в качестве доказательств использования заявленного обозначения в качестве товарного знака. Рекламные проспекты [13] со слоганом «Нева трейд – лифты для города» не содержат даты.

Каких-либо иных документов, свидетельствующих о приобретенной различительной способности заявленного обозначения, представлено не было.

Словесные элементы «Нева», «трейд» в заявлении обозначении [1] не образуют какой-либо единой смысловой конструкции, наиболее значимым элементом является элемент «Нева». Словесный элемент «трейд» не оригинал, представляет собой транслитерацию буквами русского языка английского слова общей лексики «trade», имеющего перевод с английского языка на русский язык: торговля, торговый, коммерческий, торговать и т.д. См. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/>.

Таким образом, довод экспертизы о несоответствии элемента «трейд» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как не обладающего различительной способностью, следует признать правомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.04.2018, отменить решение Роспатента от 27.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016732658.