

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 09.06.2020, поданное ООО ТПК «Восток-ресурс», г.Ижевск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018721342 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «
» по заявке №2018721342, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.05.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 19 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.08.2019 о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 19 класса МКТУ. В отношении иных заявленных товаров 19 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «ВР» по международной регистрации №840591, правовая охрана которому предоставлена ранее на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 19, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 19, 35 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- в международную регистрацию №840591 в 2005 году были внесены изменения, а именно: классы товаров и услуг были сокращены до 01, 04, 09, 35, 37, 39, 42 классов МКТУ;

- правовая охрана международной регистрации №840591 в отношении услуг 35 класса МКТУ также была сокращена, в связи с чем сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ не являются однородными.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленного перечня товаров 19 класса, а также скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ, а именно: «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров 19 класса МКТУ; изучение общественного мнения в отношении товаров 19 класса МКТУ; изучение рынка товаров 19 класса МКТУ; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров 19 класса МКТУ; организация выставок товаров 19 класса МКТУ в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров 19 класса МКТУ; презентация товаров 19 класса МКТУ на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная товаров 19 класса МКТУ; продвижение продаж товаров 19 класса МКТУ для третьих лиц; реклама наружная; распространение образцов товаров 19 класса МКТУ; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама товаров 19 класса МКТУ; управление процессами обработки заказов товаров 19 класса МКТУ; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж товаров 19 класса МКТУ; услуги по сравнению цен товаров 19 класса МКТУ; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 19 класса МКТУ]».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.05.2018) поступления заявки №2018721342 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 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 положениями 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 заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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.

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 «» является комбинированным и состоит из изобразительного элемента, выполненного в виде вытянутого по горизонтали прямоугольника, на котором изображены горизонтальные линии. По середине прямоугольника расположен оригинальный буквенный элемент «ВР». Над прямоугольником размещена дугообразная фигура с оригинальной окантовкой, на которой изображен узор из линий и деревьев.

Противопоставленный знак по международной регистрации №840591 включает в свой состав буквенные элементы «ВР», выполненные стандартным шрифтом.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сопоставляемые обозначения являются сходными в силу фонетического тождества буквенных элементов «ВР» и графического их сходства. Противопоставленный знак полностью входит в состав заявленного обозначения. Указанное свидетельствует о сходстве данных обозначений в целом и ассоциировании их друг с другом, что заявителем не оспаривается.

Что касается однородности товаров и услуг 19, 35 классов МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, коллегия отмечает следующее.

Согласно сведениям, размещенным на сайте <https://www3.wipo.int>, правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленного знака по международной регистрации №840591 действует в отношении товаров и услуг 01, 04, 09, 35, 37, 39, 42 классов МКТУ.

В этой связи следует согласиться с заявителем, что указанная международная регистрация не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 19 класса МКТУ ввиду отсутствия позиций товаров, которые могли бы быть признаны однородными.

Вместе с тем, заявитель считает, что испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ противопоставленной регистрации не являются однородными.

Однако, при проведении анализа однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ, коллегией было установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается заявителем в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров 19 класса МКТУ; изучение общественного мнения в отношении товаров 19 класса МКТУ; изучение рынка товаров 19 класса МКТУ; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров 19 класса МКТУ; организация выставок товаров 19 класса МКТУ в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров 19 класса МКТУ; презентация товаров 19 класса МКТУ на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная товаров 19 класса МКТУ; продвижение продаж товаров 19 класса МКТУ для третьих лиц; реклама наружная; распространение образцов

товаров 19 класса МКТУ; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама товаров 19 класса МКТУ; управление процессами обработки заказов товаров 19 класса МКТУ; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж товаров 19 класса МКТУ; услуги по сравнению цен товаров 19 класса МКТУ; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 19 класса МКТУ]».

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №840591 распространяется в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «Management of customer loyalty, incentive or promotional schemes; procurement of goods on behalf of others; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of fuels, lubricants, oils, car accessories, fresh fruit, vegetables, fresh flowers, frozen food, ready meals, snacks, confectionary, cakes, biscuits, dairy products, ice-cream, alcoholic and non alcoholic beverages, cigarettes and tobacco products, newspapers, magazines, stationery, small toys, toiletries, pharmaceuticals, household cleaning goods and small consumer electrical goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods in a convenience store; advertising; dissemination of advertising matter; accounting; business administration and management; business information; provision of information for business purposes on the Internet; market research; marketing studies; public relations; purchasing and transaction management; book keeping and statements of account, all relating to the purchase of and payment for aviation and automotive fuel and related services; accountancy and tax preparation services; provision of on-line procurement facilities; business advice on the purchase of goods for sale through convenience stores, service stations, take-away food counters, bakeries, cafes, restaurants, and vending machines; procurement of stock for retail stores; management of service stations» (Управление лояльностью клиентов, стимулирующими или рекламными схемами; закупка товаров от имени других лиц; объединение в интересах других различных видов топлива, смазочных материалов, масел, автомобильных аксессуаров, свежих фруктов, овощей, свежих цветов, замороженных продуктов, готовых блюд, закусок, кондитерских изделий, тортов, печенья, молочных продуктов, мороженого, алкогольных и безалкогольных напитков, сигарет и табачных изделий, газет, журналов, канцелярских принадлежностей, небольших игрушек, туалетных принадлежностей, фармацевтических препаратов, бытовых чистящих средств и мелкой бытовой электротоваров, позволяющих клиентам удобно просматривать и приобретать эти товары в круглосуточном магазине; реклама;

распространение рекламных материалов; бухгалтерский учет; бизнес-администрирование и управление; деловая информация; предоставление информации для деловых целей в Интернете; маркетинговые исследования; маркетинговые исследования; связи с общественностью; управление закупками и сделками; бухгалтерский учет и выписки по счетам, все связанные с закупкой и оплатой авиационного и автомобильного топлива и сопутствующих услуг; бухгалтерские и налоговые услуги; предоставление услуг по онлайн-закупкам; бизнес-консультации по приобретению товаров для продажи через круглосуточные магазины, автосервисы, прилавки с едой навынос, пекарни, кафе, рестораны и торговые автоматы; закупка инвентаря для розничных магазинов; управление автосервисами).

Таким образом, испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленной регистрации, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение (продвижение товаров различными способами, например, реклама, аукционная продажа, услуги онлайн-закупок и т.д.; предоставление деловой информации, в том числе посредством электронных ресурсов), оказываются одними и теми же организациями и предприятиями. Более того, упомянутые услуги являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, а также имеют совместную встречаемость в гражданском обороте.

Резюмируя изложенное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №840591 предназначены для маркировки однородных видов услуг, в связи с чем у коллегии есть все основания для вывода об их смешении на рынке, ввиду чего сравниваемые обозначения признаются сходными в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, что не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 09.06.2020, изменить решение Роспатента от 30.08.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018721342.