

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 18.11.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СОМТЭК», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020764336, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2020764336 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с датой подачи от 13.11.2020 на имя заявителя в отношении товаров 10 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «SOMETECH», выполненным буквами латинского алфавита.

Роспатентом было принято решение от 18.10.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было указано, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое корейской компанией Sometech Inc. для индивидуализации выпускаемого ею медицинского оборудования (см. <https://sometech.org/>, <https://medmetr.ru/brands/sometech/>,

<https://bimedis.ru/catalog/sometech-265>, <http://www.maxmedtech.ru/sometechproizvod>), в силу чего данное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.10.2021. Доводы возражения сводятся к тому, что не имеется каких-либо подтверждений возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между соответствующими товарами и вышеуказанным производителем и наличия фактов его деятельности на территории Российской Федерации, поскольку вышеупомянутые сайты принадлежат иным лицам.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

По результатам рассмотрения данного возражения было принято решение Роспатента от 10.03.2022, которым было отказано в удовлетворении возражения, поступившего 18.11.2021, и оставлено в силе решение Роспатента от 18.10.2021.

Не согласившись с указанным решением, заявитель обратился с иском заявлением в Суд по интеллектуальным правам (далее – Суд). Решением Суда от 16 сентября 2022 года по делу № СИП-428/2022 признано недействительным решение Роспатента от 10 марта 2022 года в части отказа в государственной регистрации комбинированного обозначения «SOMETECH» по заявке № 2020764336 в отношении услуг 35 класса МКТУ как не соответствующее пункту 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При этом решением от 16 сентября 2022 года Суд обязал Роспатент в указанной части повторно рассмотреть возражение ООО «СОМТЭК» от 18 ноября 2021 года на решение Роспатента от 18 октября 2021 года об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке №2020764336.

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права, ввиду чего возражение от

18.11.2021 подлежит рассмотрению с учетом выводов, приведенных в вышеуказанном судебном акте.

В связи с указанным возражение ООО «СОМТЭК» на решение Роспатента от 18 октября 2021 года об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2020764336 рассматривается повторно с учетом вынесенного решения Суда по интеллектуальным правам.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными частично.

С учетом даты (13.11.2020) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.



Заявленное обозначение  представляет собой комбинированный товарный знак со словесным элементом «SOMETECH», выполненным стандартным

шрифтом буквами латинского алфавита. Государственная регистрация товарного знака испрашивалась в отношении товаров 10 и 35 классов МКТУ.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 16.09.2022 по делу №СИП-428/2022, оставленным в силе постановлением от 29.12.2022 возражение на решение Роспатента от 18.10.2021 рассматривается повторно только в части заявленных услуг 35 класса МКТУ, а именно «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в сфере бизнеса; служба офисная; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для

скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы / службы по связям с прессой; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций;

расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч [офисные функции]; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги ррс; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов;

услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; экспертиза деловая; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов».

Решение Роспатента от 18.10.2021 оспаривается в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, указанных выше, ввиду способности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров/лица, оказывающего услуги.

Как было указано в решении Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-428/2022, Роспатент правомерно установил, что единственный словесный элемент «SOMETECH» обозначения по заявке № 2020764336 полностью воспроизводит отличительную часть фирменного наименования иностранного лица Sometech Inc. «Sometech», оборудование которого поставляется в Российскую Федерацию, что подтверждается сведениями, размещенными в русскоязычном сегменте сети Интернет, в том числе по адресам: <https://sometech.org/about-us>, <https://medmetr.ru/brands/sometech/>, <https://bimedis.ru/catalog/sometech-265>, <http://www.maxmedtech.ru/sometech-proizvod> и многие другие).

Согласно указанному судебному акту выводы Роспатента о том, что медицинское оборудование иностранного лица Sometech Inc. предлагается к продаже на территории Российской Федерации, что подтверждает знание российских потребителей о названом обозначении как указывающем на производителя товаров, маркированных этим обозначением, признаны обоснованными. Вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса был сделан Роспатентом по отношению к указанным в заявке услугам 35 класса МКТУ, «организационно обеспечивающим функционирование коммерческих организаций, в том числе осуществляющих

производство, реализацию, обслуживание медицинского оборудования для медицинских учреждений» и на основании того, что «все приведенные услуги будут восприниматься в качестве связанных с соответствующими товарами компании «Sometech Inc.».

Анализ заявленного обозначения на предмет решения вопроса о том, является ли обозначение вводящим в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, с учетом деятельности иностранного лица Sometech Inc. в случае регистрации товарного знака по заявке №2020764336 и использовании его в гражданском обороте в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ показал следующее.

Для ответа на этот вопрос следует соотнести услуги 35 класса МКТУ с деятельностью по производству и продаже медицинского оборудования вышеуказанного иностранного лица с целью установления, в отношении каких услуг обозначение является ложным или вводящим в заблуждение (вызывая правдоподобные, но неверные ассоциации), и для каких услуг обозначение является фантазийным (не вызывающих правдоподобных неверных ассоциаций с компанией Sometech Inc.).

По мнению коллегии к услугам, способным вызывать у потребителей ложные ассоциации с компанией Sometech Inc., предполагая, что они оказываются именно этой компанией, а не заявителем, могут быть отнесены следующие «продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; службы административные по медицинским направлениям; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов», поскольку указанные услуги могут ассоциироваться с деятельностью компании Sometech Inc. по производству и реализации медицинского оборудования и связанных с ним товаров, что не соответствует действительности.

В отношении остальных услуг 35 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака, заявленное обозначение не способно вызывать правдоподобных ассоциаций с деятельностью компании Sometech Inc. по производству и продаже медицинского оборудования и сопутствующих товаров, так как они не связаны с указанной деятельностью и предназначены для иных адресных групп потребителей.

Таким образом, в отношении указанной части заявленных услуг 35 класса МКТУ не имеется оснований для вывода о способности обозначения «SOMETECH» вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, следовательно, отсутствуют основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.11.2021, отменить решение Роспатента от 18.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020764336.