


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 (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 ППС), рассмотрела поступившее 11.07.2023 возражение, поданное ООО «ПК Химтех», г. Красноярск (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021759962, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2021759962 с датой поступления от 19.09.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 01, 02, 04, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.04.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021759962. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:



- с товарным знаком « **СНІМТЕС** » (по свидетельству №909713 с приоритетом от 05.08.2021) в отношении товаров и услуг 04, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 04, 35 классов МКТУ [1];



- с товарным знаком « **ХИМИТЕК** лаборатория успеха » (по свидетельству №482210 с приоритетом от 31.10.2011) в отношении товаров 01, 02, 04 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 01, 02, 04 классов МКТУ [2];



- с товарным знаком « **ИНЖИНИРИНГ** » (по свидетельству №293380 с приоритетом от 02.07.2004) в отношении товаров и услуг 01, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 01, 35 классов МКТУ [3].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.07.2023, и в дополнении к нему от 29.09.2023 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 26.04.2023 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 02 класса МКТУ;

- настоящим возражением заявитель оспаривает решение Роспатента от 26.04.2023 только в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров и услуг 01, 04, 35 классов МКТУ;

- заявитель ограничивает перечень испрашиваемых товаров и услуг 01, 04, 35 классов МКТУ:

01 - антифризы; вода подкисленная для перезарядки аккумуляторов; жидкости тормозные; удобрения азотные; вода дистиллированная;

04 - масло моторное;

35 - услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; продвижение продаж для третьих лиц; демонстрация товаров; реклама; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов;

- заявитель считает, что товарные знаки [1-3] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2021759962, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [ХИМТЕХ], в то время как противопоставленные товарные знаки имеют следующие звучания [ХИМТЭК ЧИМТЭК], [ХИМИТЕК ЛАБОРАТОРИЯ УСПЕХА], [ХИМТЭК ИНЖИНИРИНГ], то есть сравниваемые обозначения имеют различный состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов, кроме того, в заявленном обозначении латинские буквы «X» выполнены при помощи графических элементов, что также влияет на восприятие потребителями;

- сравниваемые обозначения содержат в себе словесные элементы, соотносящиеся с фирменными наименованиями их правообладателей, то есть ассоциируются с разными юридическими лицами, что обуславливает их семантическое различие;

- скорректированный перечень товаров и услуг 01, 04, 35 классов МКТУ заявленного обозначения не является однородным товарам и услугам 01, 04, 35 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-3], поскольку сравниваемые товары и услуги различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей и не являются взаимозаменяемыми.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.04.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 01, 04, 35 классов МКТУ (перечень приведен по тексту заключения выше).

На заседании коллегии 04.10.2023 представитель заявителя выступал посредством видео-конференц связи, ещё раз обращал внимание на то, что заявителем был скорректирован перечень испрашиваемых товаров и услуг 01, 04, 35 классов МКТУ, что было зафиксировано членами коллегии в протоколе заседания коллегии.

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

С учетом даты (19.09.2021) поступления заявки №2021759962 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 пунктом 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.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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 настоящем пункте, 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, состоит из графических элементов, и из словесного элемента «XimteX», выполненным заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана изначально испрашивалась в отношении товаров и услуг 01, 02, 04, 35 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 01, 02, 04, 35 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-3].

Согласно дополнению к возражению от 29.09.2023 правовая охрана испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 01, 04, 35 классов МКТУ (приведен по тексту заключения выше), при этом заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 26.04.2023 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 02 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак « ХИМТЭК СНІМТЕС » [1] является комбинированным, состоящим из графических и изобразительных элементов, и из словесных элементов «ХИМТЭК», «СНІМТЕС», выполненных стандартными шрифтами заглавными буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 04, 35 классов МКТУ.

Коллегия указывает, что противопоставленный товарный знак [1] включает в себя словесные элементы «ХИМТЭК», «СНІМТЕС», которые разделены пробелом, не согласуются между собой, являются независимыми словесными элементами, ввиду чего анализ по каждому из этих элементов должен проводиться отдельно.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что словесный элемент «ХИМТЭК» противопоставленного товарного знака [1] является значимым, так как выполнен крупным шрифтом, занимает существенную часть данного противопоставления, с него начинается восприятие данного обозначения потребителями, в связи с чем данный элемент должен учитываться при анализе сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1].

Что касается словесного элемента «СНІМТЕС» противопоставленного товарного знака [1], то он, по своей сути, является транслитерацией словесного

элемента «ХИМТЭК» данного обозначения и соотносится с отличительной частью фирменного наименования правообладателя указанного противопоставления (ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ХИМТЭК», 308023, Белгородская область, г. Белгород).



Противопоставленный товарный знак «**ХИМИТЕК** лаборатория успеха» [2] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из геометрических фигур в виде окружностей, под которыми расположены словесные элементы «ХИМИТЕК», «лаборатория успеха», выполненные стандартными шрифтами заглавными и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 01, 04 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что в указанном противопоставлении [2] словесный элемент «ХИМИТЕК» является значимым, поскольку он расположен в его средней части, выполнен крупным жирным шрифтом, именно с него начинается прочтение данного обозначения, в силу чего он запоминается потребителями и обращает на себя внимание в первую очередь.

Что касается словесных элементов «лаборатория успеха» противопоставленного товарного знака [2], то коллегия отмечает, что данные элементы расположены в нижней части обозначения и слабо влияют на восприятие товарного знака потребителями.

ХИМТЭК

Противопоставленный товарный знак «**ИНЖИНИРИНГ**» [3] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Словесный элемент «ИНЖИНИРИНГ» указан в качестве неохраняемого элемента. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 01, 35 класса МКТУ.

Так как словесный элемент «ИНЖИНИРИНГ» противопоставленного товарного знака [3] являются неохраняемыми, они не могут учитываться при его анализе в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Наиболее значимым элементом вышеуказанного противопоставленного знака [3] является элемент «ХИМТЭК», который выполнен крупным шрифтом в центре знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.

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

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] было установлено, что они содержат фонетически сходные значимые словесные элементы «XimteX»/«ХИМТЭК»/«ХИМИТЕК», что приводит к звуковому сходству обозначений в целом.

Фонетически, заявленное обозначение и противопоставленные ему товарные знаки [1-3] характеризуются сходным звучанием. Так, заявленное обозначение прочитывается как [Х И М Т Э Х], а противопоставленные ему товарные знаки [1-3] произносятся следующим образом: [Х И М Т Э К], [Х И М И Т Э К]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных [И, Э] и гласных звуков [Х, М, Т], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство установлено на совпадающей части [Х И М Т Э]. Таким образом, большинство букв имеет тождественное звучание, что обуславливает вывод о высоком фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [1], так как и само заявленное обозначение, и данный противопоставленный знак содержат элементы выполненные буквами латинского алфавита.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2-3] выполнены буквами разных алфавитов, однако, графический критерий сходства в данном случае не является определяющим, поскольку данные обозначения

содержат в себе основные индивидуализирующие элементы, которые обладают высокой степенью фонетического сходства.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении заявленного обозначения, анализ по семантическому сходству заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 01 класса МКТУ «антифризы; жидкости тормозные» заявленного обозначения являются однородными товарам 01 класса МКТУ «антифризы» противопоставленного товарного знака [2], поскольку сравниваемые товары относятся к препаратам для использования в машинах и механизмах, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Товары 01 класса МКТУ «вода подкисленная для перезарядки аккумуляторов; удобрения азотные; вода дистиллированная» заявленного обозначения являются однородными товарам 01 класса МКТУ «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве» противопоставленного товарного знака [3], поскольку сравниваемые товары относятся к химическим продуктам, используемым в промышленных, научных целях, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Товары 04 класса МКТУ «масло моторное» заявленного обозначения являются однородными товарам 04 класса МКТУ «масла для красок; масла для облегчения выемки из форм при строительных работах; масла для предохранения каменной или кирпичной кладки; масла для тканей; масла смазочные; масла технические; масла увлажняющие; масло моторное; масло подсолнечное для

промышленных целей» противопоставленного товарного знака [2], поскольку сравниваемые товары относятся к маслам для технических целей, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; продвижение продаж для третьих лиц; демонстрация товаров; реклама; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов» заявленного обозначения являются однородными услугами 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в рекламных целях; организация торговых ярмарок; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат торговых автоматов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама телевизионная; реклама почтой; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; разработка рекламных концепций; оформление витрин; предоставление перечня веб-сайтов с рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; производство рекламных фильмов; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам по продвижению товаров, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-3] в отношении однородных товаров и услуг 01, 04, 35 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.07.2023, оставить в силе решение Роспатента от 26.04.2023.