


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 20.10.2019, поданное ООО «ОПОРА», Самарская обл., г. Тольятти (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018736184 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.




Комбинированное обозначение «» по заявке №2018736184, с приоритетом от 23.08.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 12, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.08.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 12, 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с:

- товарными знаками «» (1) по свидетельству № 717096




с приоритетом от 15.08.2018 и «» (2) по свидетельству №616624 на имя ООО "Павловский автобусный завод", Нижегородская обл., г. Павлово, в отношении товаров 12 класса МКТУ;


- товарным знаком «**VECTOR**» (3) по свидетельству №129227 с приоритетом от 02.08.1993 на имя Дзе Гудйеар Тайр энд Раббер Компани, корпорация штата Огайо, в отношении товаров 12 класса МКТУ;

- знаком «VECTOR» (4) по международной регистрации №831043 с приоритетом от 31.03.2004 на имя FPT INDUSTRIAL S.P.A., Италия, в отношении товаров 12 класса МКТУ;


Element

- товарным знаком «» (5) по свидетельству №478193 с приоритетом от 10.08.2010 на имя Ж. де Хеер Консалтинг, Швейцария, в отношении товаров 12 класса МКТУ;



- товарным знаком «» (6) по свидетельству №423735 с приоритетом от 07.09.2009 на имя Делфин Кореа Ко., ЛТД., Республика Корея, в отношении товаров 12 класса МКТУ;

Вектор

- товарным знаком «» (7) по свидетельству №445008 с приоритетом от 09.07.2010 на имя ООО "РОАР", Москва, в отношении услуг 35 класса МКТУ;



- товарным знаком «  » (8) по свидетельству № 418847 с приоритетом от 09.07.2010 на имя Волкова Константина Михайловича, г. Пенза, в отношении услуг 35 класса МКТУ;

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

- заявитель принял решение отказаться от всех заявленных товаров 12 класса МКТУ и сократить перечень услуг 35 класса МКТУ до следующих формулировок «услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной, оптовой продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];

- заявитель полагает, что услуги 35 класса МКТУ «реклама» противопоставленного товарного знака по свидетельству №445008 (7) неоднородны услугам 35 класса МКТУ вышеперечисленным услугам скорректированного перечня;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №418847 предоставил свое согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2018736184 в отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно: «услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной, оптовой продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ.

К материалам возражения приложен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №418847 (8) [1].

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

С учетом даты приоритета (23.08.2018) поступления заявки №22018736184 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 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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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 состоящим из прямоугольника со скошенными углами красного цвета, на фоне которого расположены словесные элементы «vector» и «element» выполненные прописными буквами латинского алфавита белого цвета.

Поскольку регистрация товарного знака по заявке № 2018736184 испрашивается в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ, а именно: *«услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной, оптовой продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»,* то по противопоставленным товарным знакам (1-6), зарегистрированных в отношении товаров 12 класса МКТУ, анализ сходства не проводится.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 23.08.2019.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака (7) на регистрацию



и использование обозначения «» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ а именно: *«услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной, оптовой продажи товаров с использованием теле-магазинов или*

интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».


Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Обозначение «» по заявке №2018736184 и противопоставленный товарный знак



«» (8) не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Исходя из изложенного, противопоставленный товарный знак (8) не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в

отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, не противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (8) показал, что они сходны.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (8) установлено на основе фонетического и семантического («Vector» или «вектор» - отрезок прямой определенной длины и направления (см. Современная энциклопедия. 2000) сходства их доминирующих словесных элементов «Vector» / «вектор».

Правовая охрана товарному знаку (8) предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама», (где: «реклама» относится к услугам по распространению информации; ее назначение – распространение (расклейка, озвучивание, раздача листовок, образцов и.т.д) информация словом и звуком, на бумажном, пластиковом или электронном носителе; условие сбыта – производство самой рекламы в любом ее виде и ее размещение (распространение) на любые рекламные конструкции и (или) площади, транспорт, теле-радио и.т.д.; круг потребителей – теле-радио-аудитории; любые посторонние лица, в том числе и те, кто категорически не желал бы пользоваться услугами рекламы и не обращает на нее никакого внимания) признаны неоднородными услугам 35 класса *«услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной, оптовой продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»* (которые являются услугами по реализации товаров, услугами торговли) в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения по заявке №2018736184, ввиду того, что относятся к разным видам услуг, преследуют разные цели, имеют разное назначение, круг потребителей и условия сбыта.

Таким образом, ввиду неоднородности услуг 35 класса МКТУ, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об оказании вышеуказанных услуг одним лицом.

На основании изложенного, у коллегии нет оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следовательно оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.12.2019, отменить решение Роспатента от 23.08.2019, зарегистрировать товарный знак по заявке №2018736184.