

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 24.10.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ИТЕМИ» (ранее – ООО «ВОРТЕКС») (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023746421, при этом установила следующее.

Обозначение «**ИТЕМИ**» по заявке №2023746421 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 29.05.2023 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 07, 11, 12, 37 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 02.08.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 11, 12, 37 классов МКТУ. В отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ в регистрации товарного знака было отказано со ссылкой на положения подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, заявленное

обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками иных лиц с более ранним приоритетом:

- с товарным знаком «**item**» [1] (международная регистрация №682369 с приоритетом от 14.07.1997), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании item Industrietechnik GmbH, Friedenstraße 107-109 42699 Solingen, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ;

- с товарным знаком «**itema**» [2] (международная регистрация №1156736 с приоритетом от 01.02.2013), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании ITEMA S.p.A., Via Cav. Gianni Radici, 4 I-24020 Colzate (Bergamo), в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

Указанный ранее товарный знак «ITEMS» по свидетельству №232895 снят с противопоставления с учетом доводов заявителя.

В поступившем возражении заявитель обращает внимание на то, что сравниваемые обозначения не смешиваются в гражданском обороте, поскольку их правообладатели осуществляют разные виды деятельности.

Как следует из доводов возражения, заявитель является российским производителем сопровождаемого обозначением «ITEMI» оборудования сепарации сред и механического обезвоживания (<https://itemi.com>), участвует в выставках и различных государственных экологических проектах, поставляет оборудование для государственных и муниципальных нужд Российской Федерации и стран ЭАЭС.

Правообладатель противопоставленного товарного знака [1] занимается обеспечением цифровизацией строительных процессов с помощью программных инструментов собственной разработки и продвигает их в различных программах повышения квалификации (<https://stellenportal-solingen.de/die-unternehmen/item-industrietechnik-gmbh>).

Правообладатель противопоставленного товарного знака [2] является производителем ткацких станков для широкого спектра тканых материалов и изготовлению промышленных тканей (<https://www.itemagroup.com/en/company/profile/>).

Таким образом, сфера деятельности, вид производимых товаров, а также фирменное наименование правообладателей противопоставленных товарных знаков не сходны со средствами индивидуализации заявителя.

Заявленное обозначение «ИТЕМІ» (произносится как «ИТЕМИ») и противопоставленные товарные знаки «ИТЕМ» [1] (произносится как «АЙТЕМ»), «ИТЕМА» [2] (произносится как «АЙТЕМА») применяются в разных сферах деятельности, произносятся по-разному, определяют разные виды товаров и услуг и ассоциируются у потребителей как торговое наименование определенного вида товаров, услуг и узнаваем в промышленных и торговых делах в своей отрасли без введения в заблуждение как потребителей, так и партнеров.

Кроме того, похожее написание зарегистрированных торговых наименований никак не повлияло на их регистрацию, несмотря на приоритет ранее зарегистрированных торговых наименований.

В свете указанных обстоятельств заявитель просит изменить решение Роспатента от 02.08.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023746421 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (29.05.2023) поступления заявки №2023746421 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 требованиями подпункта 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 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение 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 «**ITEMI**» по заявке №2023746421 с приоритетом от 29.05.2023 является словесным, выполнено жирным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 02.08.2024 оспаривается в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ *«машины, оборудование машинное, инструменты с механическим приводом; двигатели, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; соединения и элементы передач, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств».*

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023746421 для указанных товаров 07 класса МКТУ обусловлен наличием принадлежащих иным лицам товарных знаков «**item**» [1] по международной регистрации №682369 с приоритетом от 14.07.1997 и «**itema**» [2] по международной регистрации №1156736 с приоритетом от 01.02.2013.

Правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному товарному знаку [1] по международной регистрации №682369 предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ «*machine frames and parts of machine frames, motor-driven industrial handling apparatus, such as linearly guided drive modules and gripper modules as parts of drive apparatus and gripper apparatus, actuators; metal and/or synthetic goods, such as machine parts for longitudinal guidance of industrial handling apparatus and transfer apparatus for tools, namely support rails and guide rails and their profile parts, such as switch profiles and switch plates, shaft fixing profiles, rollers, live rails, live rail connectors, mechanical and electrical adaptors; motor-driven industrial rail mounted transfer apparatus for workpieces; parts of slide drives, such as drive belts and drive rods; belt reversers for belt drive motors*» / «*станины и части станин, промышленные погрузочно-разгрузочные устройства с приводом от двигателя, такие как линейно управляемые приводные модули и захватные модули в качестве частей приводных устройств и захватных устройств, исполнительные механизмы; металлические и/или синтетические изделия, такие как детали машин для продольного перемещения промышленных погрузочно-разгрузочных устройств и передаточных устройств для инструментов, а именно опорные и направляющие рельсы и их профильные части, такие как профили переключателей и пластины переключателей, профили для крепления вала, ролики, направляющие под напряжением, соединители рельсов под напряжением, механические и электрические адаптеры; промышленные рельсовые передаточные устройства с механическим приводом для обработки заготовок; детали приводов скольжения, такие как приводные ремни и тяги; реверсоры для двигателей с ременным приводом*».

Правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному товарному знаку [2] по международной регистрации №1156736 предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ «*weaving looms; looms without shuttles; rapier looms, air jet looms, projectile looms; mechanical devices, components, spare parts and accessories for the aforesaid goods*» / «*ткацкие станки; станки без челноков; рапирные станки, станки с воздушными струями, станки-*

снаряды; механические устройства, компоненты, запасные части и принадлежности для вышеуказанных товаров».

Исследовав перечень товаров 07 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] по международной регистрации №682369, [2] по международной регистрации №1156736, коллегия пришла к выводу о высокой степени однородности товаров за счет того, что все поименованные в перечнях сравниваемых обозначений товары относятся к одной родовой категории – машинное оборудование.

При этом товары в перечне 07 класса МКТУ заявленного обозначения описываются общими терминами безотносительно конкретной области применения, что позволяет говорить о возможности большего охвата правовой охраны товарного знака, включающей и товары противопоставленных товарных знаков. При этом следует указать, что само по себе имеющееся использование заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] не может повлиять на вывод об однородности сопоставляемых перечней 07 класса МКТУ, поскольку во внимание принимается объем испрашиваемой и предоставленной правовой охраны сравниваемых обозначений, а не фактическая производственная деятельность их правообладателей.

В отношении сопоставительного анализа заявленного обозначения «**ITEMI**» и противопоставленных товарных знаков «item» [1], «itema» [2] усматриваются следующие выводы.

Входящей в состав заявленного обозначения единственный индивидуализирующий элемент «ITEMI» отсутствует в лексике какого-либо языка, вследствие чего воспринимается в качестве выдуманного обозначения.

В свою очередь противопоставленные товарные знаки [1], [2] включают в свой состав слова «ITEM» и «ITEMA». Слово «ITEM» присутствует в английской лексике, произносится по правилам чтения английских слов как [айтем] и имеет ряд значений «каждый отдельный предмет, пункт, параграф, статья¹».

¹ См. онлайн словари на Академик.ру, <https://translate.academic.ru/item/en/ru/?ysclid=m8d22dg7qa707858105>.

В свою очередь слово «ИТЕМА» противопоставленного товарного знака [2] имеет выдуманный характер, как и слово «ИТЕМІ» заявленного обозначения.

Следует отметить, что выдуманный характер заявленного обозначения нивелирует семантический критерий сходства сравниваемых обозначений, в силу чего именно фонетика их индивидуализирующих словесных элементов выступает в качестве основного критерия при их восприятии.

При этом отсутствие слов в лексике какого-либо языка с присущей ему спецификой произношения тех или иных звуков и звукосочетаний позволяет осуществлять транслитерацию выполненными буквами латинского алфавита слов «ИТЕМІ» и «ИТЕМІ» по правилам ГОСТ Р 7.0.34-2014 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила упрощенной транслитерации русского письма латинским алфавитом» как [и-те-ми] и [и-те-ма].

Слова «ИТЕМІ» и «ИТЕМІ» характеризуются тождеством звучания начальных частей, совпадением большинства букв/звуков (четыре из пяти) и одинаковым порядком их расположения, наличием под ударением одного и того же гласного звука [е] в средней части сравниваемых обозначений. Тем самым, можно говорить о высоком фонетическом сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2].

Слово «ИТЕМІ» и «ИТЕМ» характеризуются близким буквенным и звуковым составом в том случае, если потребители способны ассоциировать слово «ИТЕМ» с лексикой английского языка. Вместе с тем, наличие слова «ИТЕМ» в английском языке не исключает вариант его восприятия российским потребителем по правилам латинской фонетики как [и-тем]. Данное восприятие позволяет говорить о звуковом вхождении одного обозначения в другое.

Сходство сопоставляемых обозначений усиливается за счет выполнения их словесных элементов буквами одного и того же алфавита (латинского), графемы которого характеризуются сходным начертанием.

Вышеизложенные обстоятельства позволяют прийти к заключению о наличии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Необходимо отметить, что при анализе сходства товарных знаков и однородности товаров, для сопровождения которых они предназначены, принималась во внимание сложившаяся правоприменительная судебная практика, сформулированная в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.

В данном случае коллегией установлено сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 07 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений в гражданском обороте.

Тем самым, следует признать, что предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023746421 противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса как способное нарушить существующее исключительное право правообладателей противопоставленных товарных знаков [1] по международной регистрации №682369, [2] по международной регистрации №1156736 по на принадлежащие им средства индивидуализации.

Довод заявителя о том, что противопоставленные товарные знаки сосуществуют друг с другом, сам по себе не устраняет наличия сходства до степени смешения между этими товарными знаками и заявленным обозначением.

Учитывая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия не находит оснований для удовлетворения поступившего возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.10.2024, оставить в силе решение Роспатента от 02.08.2024.