

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 10.02.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Шеина Мариной Борисовной, Пермский край, г. Оса (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021766984, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021766984, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.10.2021, заявлено на регистрацию в качестве

товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявитель направил 29.08.2022 заявление о внесении в заявленное обозначение изменения посредством исключения из него слова «КЛУБ». После внесения изменений заявленное обозначение представлено в следующем виде:



« » (см. уведомление экспертизы №401 от 09.09.2022).

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021766984 (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков



« » (1), « **ROBBO Club** » (2), « **РОББО Клуб** »

ROBBO
РОББО

»(3), « » (4) , « **ROBBO** » (5), по свидетельствам № 620078(1) с приоритетом от 13.10.2015, № 628716(2) с приоритетом от 06.07.2017, №№ 631507(3), 626768(4) с приоритетом от 06.07.2017, №857006 (5) с приоритетом от 30.04.2021 зарегистрированными на имя Акционерного общества "РОББО",

Санкт-Петербург, в отношении услуг 41 класса МКТУ, признанных однородными заявленными услугам 41 класса МКТУ.

Также коллегия отмечает, что на этапе экспертизы, правообладателем противопоставленных товарных знаков 13.07.2022 было направлено обращение, в котором правообладатель указал на несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.02.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что сравниваемые обозначения имеют разное произношение из-за того, что в заявленном обозначении «ROBOBOT» произносится имя собственное, слово законченное согласным звуком, нет словосочетания, а в противопоставленных знаках слова образуют по звучанию фразу, переход от гласного звука в согласный, а в противопоставленных знаках (свидетельства №№ №№ 628716, 631507) фонетически речь идет об одном слове «роббоклуб». В отношении противопоставленных товарных знаков (свидетельства №№ 857006, 626768, 620078) заявитель отмечает разное количество букв, слогов, разное сочетание согласных и гласных звуков, что свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков.

- с точки зрения семантики заявителем сделан вывод об отсутствии сходства, так словесный элемент «ROBOBOT» может иметь следующее значение: Виртуальный собеседник робот, космический корабль – робот, робот – человек. При этом очевидно, что слово «РОБО» имеет более слабое значение и не может само по себе быть охраняемым элементом, т.к. указывает на свойства, качество товаров и услуг;

- слово «ROBOBOT» является неологизмом, является словом, которое не используется в разговорной речи, фантазийным и вымышленным. Имеет значение ПЕРСОНАЖА/РОБОЧЕЛОВЕКА/РОБОСОБЕСЕДНИКА;

- противопоставленные товарные знаки (свидетельства №№ №№ 628716, 631507, 620078) несут в себе следующее значение: «робоклуб» – клуб, в котором

занимаются устройствами, а в отношении товарных знаков по свидетельствам №№ 857006, 626768 заявитель отмечает, что «ROBBO», «ROBBO РОББО» - неологизм, не имеющий перевода;

- в своём возражении заявитель указывает на то, что сравниваемые знаки производят различное общезрительное впечатление за счёт наличия в заявленном обозначение запоминающего графического элемента;

- заявитель приводит примеры регистраций иных товарных знаков,

действующих в отношении услуг 41 класса МКТУ: «»,

«», «», и др.;

- запрет на использование словесного элемента «ROBO» в составе нового слова, где все буквы исполнены одним шрифтом, цветом, размером будет являться монополией на использование слабого словесного элемента «Robo», что является недопустимым;

- ссылаясь на постановление президиума СИП от 10 февраля 2021г по делу №СИП-432/2020, заявитель обращает внимание на принцип правовой определенности и недопустимости различного толкования Роспатентом одной и той же правовой ситуации при рассмотрении заявок разных лиц, поскольку органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 07.12.2022 и зарегистрировать товарный знак в отношении услуг 41 класса МКТУ.

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

С учетом даты (13.10.2021) поступления заявки №2021766984 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 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 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.

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 «  » по заявке №2021766984 является комбинированным, включает изображение шестиугольника, на фоне которого расположены стилизованное изображение робота и словесный элемент «ROBOBOT», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в синем и белом цветовом сочетании, в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению была противопоставлена серия товарных знаков (1-5), содержащих словесные элементы «РОБО КЛУБ»/ «ROBO CLUB», «РОББО»/



«ROBBO» [РОБО]: «  » по свидетельству № 620078 (1),

« **ROBBO Club** » по свидетельству № 628716 (2), « **РОББО Клуб** » по

« **ROBBO** » по свидетельству № 631507 (3), « **РОББО** » по свидетельству № 626768 (4),

« **ROBBO** » по свидетельству №857006 (5). Товарные знаки (1-5) действуют, в том числе, в отношении услуг 24 класса МКТУ.

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

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в котором основным несущим индивидуализирующую функцию элементом следует признать

словесный элемент «ROBOBOT» [РОБОБОТ], так как именно на него в первую очередь акцентирует свое внимание потребитель.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (2, 3) обусловлено тождеством звучания начальных частей [РОБО-]. Значимость и основная индивидуализирующая функция начальной части обусловлена тем, что именно с нее начинается прочтения знака в целом, на ней акцентирует внимание потребителя в первую очередь.

При сравнении с противопоставленными знаками (4 и 5) сходство знаков установлено на основании полного фонетического вхождения основного индивидуализирующего элемента «ROBBO»/ «РОББО» противопоставленных товарных знаков в заявленное обозначение.

Противопоставленный товарный знак (1) действительно содержит иные словесные элементы «ScratchDuino»/ «СкретчДуино», вместе с тем, коллегия приняла во внимание наличие слов «РОБОКЛУБ»/ «ROBOCLUB», сходство которых обусловлено фонетической тождественностью начальных частей [РОБО-].

Отдельно следует отметить, что слова (части) «ROBBO»/ «РОББО», [РОБО-] являются основными индивидуализирующими элементами, которые положены в основу серии противопоставленных товарных знаков (1-5).

Поскольку сравниваемые слова являются вымышленными, по семантическому критерию сходства сравнительный анализ провести не представляется возможным.

Графическое исполнение сопоставляемых обозначений, безусловно, отличается друг от друга, однако данный факт не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве. Изобразительные элементы имеют второстепенную роль в индивидуализации товаров/услуг и не способны привести к выводу о несходстве знаков, поскольку, запоминание знаков, происходит, прежде всего, по словесным элементам, которые в данном случае признаны сходными по фонетическому критерию сходства словесных обозначений, что также не позволяет признать степень сходства как низкую.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В результате анализа однородности услуг 41 класса МКТУ установлено что заявленный перечень и противопоставленные в перечне услуги, в отношении которых действуют товарные знаки (1-5) либо полностью совпадают, либо соотносятся между собой по роду/виду услуг, что приводит к выводу об их однородности. Данный вывод заявителем не оспаривается.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-5) и однородность услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений. Также коллегией был принят во внимание тот факт, что противопоставленные товарные знаки образуют серию, что увеличивает вероятность отнесения потребителем заявленного обозначения и знаков (1-5) как принадлежащих одному лицу.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых услуг 41 класса МКТУ.

Приведенные заявителем примеры иных регистраций представляют собой иные обозначения, что не позволяет коллегии рассматривать данные обозначения как аналогичные, кроме того, делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, с учетом всех обстоятельств дела.

Коллегия также отмечает, что предоставление правовой охраны знакам, приведенным в качестве примеров заявителем не предопределяет вывод о правомерности предоставления правовой охраны заявленному обозначению по заявке

№2021766984, что также доказано и судебной практикой, в частности, в решении Суда по интеллектуальным правам дело № СИП-1173/2011 указано «Суд по интеллектуальным правам также полагает, что применение принципа правовой определенности не предполагает отхода от общеправовых принципов законности и разумности, в связи с чем безусловное следование ранее выраженной правовой позиции даже в случае, если она не соответствует требованиям закона и иных нормативных правовых актов, вступает в противоречие с этими принципами».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.02.2023, оставить в силе решение Роспатента от 07.12.2022.