


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 16.10.2023 возражение ООО «Ронекс» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022706466, при этом установила следующее.

Обозначение  по заявке №2022706466 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 03.02.2022 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 07, 09, 12, 19-21 и услуг 35, 37-39, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 14.06.2023 о государственной регистрации товарного знака принято только в отношении товаров 06, 07, 09, 12, 19-21 и услуг 35, 38, 39 классов МКТУ. В отношении услуг 37, 42 и 45 классов МКТУ было отказано в регистрации товарного знака на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы сходством до степени смешения в отношении однородных услуг с товарным знаком «ромекс», зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ромекс-Кубань», 350019, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 100, литер Т, помещение 2 (свидетельство №815069 [1] с приоритетом от 30.04.2020), в отношении однородных услуг 37, 45

классов МКТУ и товарным знаком «РОНИКС», зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Роникс», 123557, Москва, ул. Грузинская М., д. 38, помещение III, комната 5 (свидетельство №737451[2] с приоритетом от 27.12.2018), в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ (см. на сайте ФИПС Открытые реестры в разделе Информационные ресурсы, <https://www1.fips.ru>).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- имеются основания для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в связи с предоставлением правообладателем противопоставленного товарного знака [2] письма-согласия на регистрацию на территории Российской Федерации на имя заявителя обозначения по заявке на государственную регистрацию товарного знака № 2022706466 в отношении услуг 42 класса МКТУ;

- регистрация в Российской Федерации товарного знака по заявке № 2022706466 не приведет к нарушению каких-либо прав и не является ложной или способной ввести в заблуждение потребителя;

- абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусмотрена возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет в отношении однородных товаров, при условии согласия правообладателя более раннего сходного товарного знака, что устраняет причины, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака и с учетом того, что сравниваемые обозначения не являются тождественными, позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022706466 на основании предоставленного письма-согласия;

- противопоставленный товарный знак [1] не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением, так как обозначения не ассоциируется в целом, производят совершенно разное общее впечатление;

- не имеется сходства заявленного обозначения до степени смешения с противопоставленным обозначением [1] ввиду их принципиального различия, полного отсутствия тождества и сходства до степени смешения, определяемого в соответствии с пунктом 41 Правил, что исключает даже потенциальную возможность быть воспринято потребителем за другое, исключает даже потенциальную возможность у потребителя предположить, что противопоставленные обозначения принадлежат одному и тому же производителю, исключает угрозу смешения обозначений в глазах потребителей, что исключает возможность введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- заявленное обозначение не сходно до степени смешения с товарным знаком [1] ни по одному из признаков сходства обозначений.

На основании изложенного заявителем выражена просьба зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022706466 в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

Приложение: оригинал письма-согласия.

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

С учетом даты (03.02.2022) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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. 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 по заявке №2022706466 представляет собой комбинированный товарный знак , содержащий словесный элемент «ронекс», выполненный в оригинальной манере буквами русского алфавита, слева от которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «р» в круге.

Согласно возражению решение Роспатента оспаривается в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 37, 42 и 45 классов МКТУ.

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения для указанных услуг послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до смешения и имеющих более ранний приоритет товарных знаков  **РОМЕКС**  [1-2], правовая охрана которым была предоставлена на имя иных лиц в отношении однородных услуг.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем товарного знака [2] было выражено согласие с регистрацией на территории Российской Федерации обозначения по заявке №2022706466 на имя заявителя в отношении заявленного перечня услуг 42 класса МКТУ, что подтверждается письмом-согласием (оригиналом), полученным от правообладателя указанного товарного знака, имеющимся в материалах дела.

Представленные документы свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [2] в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров и услуг.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с

противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.



Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические и графические отличия, обусловленные наличием в них разных изобразительных элементов, разным составом букв и звуков и используемой цветовой гаммой.

Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленного знака, связанном с предшествующими знаниями о товарах, производимых под этим товарным знаком на территории Российской Федерации, в связи с чем государственная регистрация товарного знака по заявке №2022706466 в отношении испрашиваемых услуг 42 класса МКТУ не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду наличия противопоставленного товарного знака [1], зарегистрированного для услуг 37 и 45 классов МКТУ, коллегия отмечает следующее.

Анализ перечней услуг 37 и 45 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, и соответствующих услуг 37 и 45 классов МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак [1], показал их однородность (за исключением услуги «служба пожарная»), так как они либо полностью совпадают по виду (прокладка кабеля; предоставление информации по вопросам ремонта; установка дверей и окон; установка и ремонт охранной сигнализации; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования, агентства по организации ночной охраны; консультации по вопросам физической охраны, контроль систем охранной сигнализации; услуги охраны), либо относятся к одним родовым группам услуг (строительство, ремонт, установка оборудования, охранные услуги), имеют одинаковое назначение и один круг потребителей, в связи с чем

сравниваемые услуги по причине их природы и происхождения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику. Что касается службы пожарной, для которой испрашивается регистрация товарного знака, то эти услуги не являются однородными услугам охраны противопоставленного товарного знака в связи с их разным видом и назначением, разным кругом потребителей и разными условиями их оказания.

Сравнительный анализ заявленного обозначения  с товарным знаком  [1] показал, что они могут ассоциироваться между собой в целом, несмотря на отдельные отличия.

Данные ассоциации обусловлены, прежде всего, фонетическим сходством их словесных элементов «РОНЕКС» и «РОМЕКС», являющихся сильными индивидуализирующими элементами обозначений в отличие от изобразительных элементов. Фонетическое сходство словесных обозначений определяется на основании наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близости звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличия совпадающих слогов и их расположения; совпадения числа слогов в обозначениях; места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близости состава гласных и согласных звуков; совпадения начальных и конечных звуков обозначений. Отличие состоит только в одном согласном звуке в середине обозначений между гласными звуками «О» и «Е», благодаря чему звуки «Н» и «М» редуцируются и звучат похоже.

Оценить семантическое сходство обозначений «РОНЕКС» и «РОМЕКС» не представляется возможным, так как они не имеют смысловых значений в русском языке и являются фантазийными.

С точки зрения графического признака сходства сравниваемые обозначения, хотя и выполнены с использованием разных шрифтовых решений, тем не менее, могут вызывать некоторые сходные ассоциации, так как, во-первых, обозначения выполнены буквами одного алфавита, а во-вторых, в их изобразительные элементы

заложены одинаковые понятия – стилизованное изображение буквы «Р» в кириллице и латинице.

Таким образом, с учетом установленного сходства и высокой степени однородности (близкой к идентичности) услуг 37 и 45 классов МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака, с услугами противопоставленной регистрации [1], имеется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному лицу, их оказывающему, в случае маркировки их сравниваемыми обозначениями. Следовательно, существует высокая вероятность смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленного перечня услуг 37 и 45 классов МКТУ.

Вместе с тем, следует отметить, что с учетом рассмотренных выше дополнительных обстоятельств (представленного письма-согласия) у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, а также услуги 45 класса МКТУ – служба пожарная.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.10.2023, изменить решение Роспатента от 14.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022706466 .