

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

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 в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.07.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Федосеевым Николаем Николаевичем, Тамбовская обл., пос. Пригородный (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019728830, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение

по заявке № 2019728830,

поданной 17.06.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 07, 11, 12 и услуг 35, 37 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявке.

Согласно описанию, приведенному заявителем при подаче заявки, заявленное обозначение включает словесный элемент «ТЕККА», выполненный заглавными буквами кириллицы, в котором вторая буква «К» изображена частично, а именно правая часть (наклонные элементы) без вертикальной черты.

Роспатентом 28.09.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019728830 в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что в отношении остальных заявленных товаров 07, 11, 12 и услуг 35, 37 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения:



- с товарным знаком по свидетельству №789799 с приоритетом от 07.03.2019, зарегистрированным на имя ООО «Теко-Торговый дом», Республика Татарстан, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ (заявка №2019710160) – (1);



- с товарным знаком по свидетельству №695850 с приоритетом от 27.12.2017, зарегистрированным на имя ООО "Арес-Крым", Республика Крым, г. Симферополь, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ – (2);



TEKA GROUP

- с товарным знаком по свидетельству №654664 с приоритетом от 12.01.2017, зарегистрированным на имя ООО "ТэКа Групп", Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ – (3);



ТЕХНИКА КОТОРАЯ ОХРАНЯЕТ

- с товарным знаком по свидетельству №600088 с приоритетом от 30.06.2015, зарегистрированным на имя ЗАО «ТЕКО», Республика Татарстан, г. Казань, в отношении однородных услуг 35, 37 классов МКТУ – (4);



- с товарными знаками:

по свидетельству

№456064 с приоритетом от 07.09.2009 (срок действия регистрации продлен до



07.09.2029) – (5) и

по свидетельству №396809 с

приоритетом от 05.02.2008 (срок действия регистрации продлен до 05.02.2028) – (6), зарегистрированными на имя Теко Электрик энд Мэшинери Ко., Лтд., Тайвань, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ;



- с товарным знаком

по свидетельству №298967 с

приоритетом от 16.01.2003 (срок действия регистрации продлен до 16.01.2023), зарегистрированным на имя ЗАО "Научно-технический центр "ТЕКО", г. Казань, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ – (7);



- со знаком

по международной регистрации №1489819 с



конвенциональным приоритетом от 24.10.2018 – (8) и знаком по международной регистрации №1091105 с конвенциональным приоритетом от 02.06.2011 – (9), правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя TEKA INDUSTRIAL, S.A., Cajo, 17, E-39011 Santander (Cantabria), в отношении однородных товаров и услуг 07, 11, 37 классов МКТУ;

- со знаком

TECA по международной регистрации №1457546 с

конвенциональным приоритетом от 21.12.2018, правовая охрана которому на территории

Российской Федерации предоставлена на имя Ensinger GmbH, Германия, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ – (10);



- со знаком

по международной регистрации №943391

с приоритетом от 16.04.2007, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя TECO S.R.L., Италия, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ – (11).

В Роспатент 28.07.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель оспаривает решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019728830 в отношении услуг 35 классов МКТУ;

- кроме того, сокращает заявленный перечень услуг 35 класса МКТУ следующими позициями *«реализация товаров оптом и в розницу, в том числе в интернете, за исключением продажи лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения»*;

- с учетом сокращенного перечня, заявленному обозначению могут быть



противопоставлены

товарные

знаки:

(2),



(3),



ТЕХНИКА КОТОРАЯ ОХРАНЯЕТ

(4),

правовая охрана которым предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, которые не являются сходными с заявленным обозначением, так как имеют различия по фонетическому критерию сходства, в силу того, что имеют разное фонетическое звучание; производят разное общезрительное впечатление. Проведения анализа сходства по семантическому критерию не представляется возможным, поскольку словесные элементы сравниваемых обозначений являются фантазийными;

- анализ однородности сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ показал, что услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков (2-4) не содержат услуг, однородных услугам из заявленного перечня.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019728830 в отношении всех товаров 01 класса МКТУ, указанных в решении Роспатента от 28.09.2020, и уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ, указанного выше.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.06.2019) поступления заявки № 2019728830 правовая база для оценки охранныспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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.

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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленаом обозначении.

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).

TEKKA

Заявленное обозначение по заявке № 2019728830 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ТЕККА», выполненный буквами русского алфавита, в котором буквы «КК» выполнены в оригинальной графике.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы были указаны:

TEKO.LIFE

- товарный знак

по свидетельству №789799 – (1);

 **teccco**

- товарный знак

по свидетельству №695850 – (2);



- товарный знак **TEKA GROUP** по свидетельству №654664 – (3);

- товарный знак



по свидетельству №600088 – (4);

- товарный знак



по свидетельству №456064 – (5);

- товарный знак



по свидетельству №396809 – (6);

- товарный знак



по свидетельству №298967 – (7);

- знак



по международной регистрации №1489819 – (8);

- знак



по международной регистрации №1091105 – (9);

- знак



по международной регистрации №1457546 – (10);

- знак



по международной регистрации №943391 – (11).

Согласно доводам возражения заявитель оспаривает решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019728830 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В этой связи анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса проводится в отношении противопоставленных товарных знаков (2), (3), (4), правовая охрана которым предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.



(2) и

В противопоставленных товарных знаках:



(3), в котором словесный элемент «GROUP» является неохраняемым элементом, основную индивидуализирующую нагрузку несут словесные элементы «tecco» и «ТЕКА», поскольку в комбинированных обозначениях, состоящих из словесного и изобразительного элементов, словесный элемент является основным, так как легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

В противопоставленном товарном знаке



(4) словесные элементы «ТЕКО» и

«ТЕХНИКА КОТОРАЯ ОХРАНЯЕТ» не образуют словосочетания, в силу того, что не связаны семантически, так как слово «ТЕКО» является фантазийным, в то время как другие словесные элементы являются значимыми, а также исходя из особенностей графического исполнения указанных выше словесных элементов, которые расположены на расстоянии друг от другим, выполнены буквами разного размера, разными шрифтовыми единицами, воспринимаются как два самостоятельных элемента. В связи с чем правомерным является выделение словесного элемента «ТЕКО» в противопоставленном знаке (4) и проведение анализа отдельно по каждому словесному элементу.

С точки зрения фонетики сравниваемые слова «ТЕККА» - «tecco» - ТЕКА» - «ТЕКО» состоят из одинакового количества слогов и звуков, начинаются с одинаковых букв и звуков, имеют весьма близкий состав гласных и согласных, имеют одинаковое расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу,

характеризуются наличием совпадающих слогов и их расположением. При этом коллегия учитывала, что при произношении удвоение букв в словах «ТЕККА» - «теско» при фонетическом восприятии приводит к одному звуку [К]. В связи с изложенным коллегия полагает, что между сравниваемыми обозначениями имеется фонетическое сходство.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что сравниваемые слова являются фантазийными, что не позволяет провести анализ по семантическому признаку сходства.

Что касается визуального признака сходства, то между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками (2, 3, 4) имеются визуальные различия, однако, при сравнительном анализе коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет фонетический фактор сходства основных словесных элементов «ТЕККА» - «теско» - ТЕКА» - «ТЕКО».

С учетом изложенного, сравниваемые обозначения следует признать сходными.

Сравнение перечней услуг с целью определения их однородности показало следующее.

Поскольку заявителем был скорректирован перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, то анализ однородности проводится в отношении следующих услуг: *«реализация товаров оптом и в розницу, в том числе в интернете, за исключением продажи лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения»*.

Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ *«изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; оценка коммерческой деятельности; сбор и предоставление статистических данных»*.

Правовая охрана товарному знаку (3) предоставлена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ *«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ*

себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помочь в управлении бизнесом; помочь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиши; реклама наружная; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультационные по

управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекеников для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая».

Правовая охрана товарному знаку (4) представлена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «*агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]*».

Анализ однородности услуг, указанных в уточненном перечне и в перечне противопоставленного товарного знака (2), показал следующее.

Услуги уточненного перечня могут быть объединены общим родовым понятием «торговая деятельность», в то время как услуги, указанные в перечне противопоставленного знака (2), относятся к таким родовым группам услуг, как «услуги в области бизнеса и изучение рынка», следовательно, сопоставляемые услуги относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение, с одной стороны, «реализация (продажа) покупателям товаров любых производителей, вида и ассортимента», с другой стороны - «изучение и исследования потребностей рынка», следовательно, признаются неоднородными.

В этой связи даже при маркировке услуг сходными товарными знаками отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности их одному лицу.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, указанных в уточненном перечне и в перечнях противопоставленных знаков (3, 4), показал следующее.

Перечень услуг противопоставленного товарного знака (3) включает такие услуги, как «*продажа аукционная, телемаркетинг*», где продажа аукционная – это публичной продажи предметов искусства, антиквариата или любого другого товара; телемаркетинг – это продажа товаров и услуг с помощью средств телефонии).

Таким образом, заявленные услуги и услуги противопоставленного товарного знака (3), указанные выше, однородны, поскольку относятся к одной родовой группе услуг «торговая деятельность» и имеют одно назначение «реализация (продажа) покупателям товаров любых производителей, вида и ассортимента».

Перечень услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (4) включает такие услуги, как «*агентства по импорту-экспорту; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]*», которые объединены общим родовым понятием «продвижение товаров», которое включает такие услуги, как реклама и торговля.

Таким образом, услуги уточненного перечня и услуги противопоставленного товарного знака (4), указанные выше, однородны, поскольку соотносятся как вид – род и могут оказываться в одной области деятельности – торговле.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №654664, №600088 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.07.2021, оставить в силе решение Роспатента от 28.09.2020.