

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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 08.06.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Хоконовым Русланом Саидовичем (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022701011, при этом установила следующее.

Rusecom

Словесное обозначение «» по заявке №2021701011 с приоритетом от 13.01.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09, 16, 18, 25 классов и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45 Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.



Роспатентом 09.02.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022701011 в отношении заявленных товаров и услуг 16, 18, 25, 36, 38, части 39, 41, части 42, части 45 классов МКТУ. В отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ, услуг 35 класса МКТУ, части услуг 39,

42 и 45 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.


Так, в заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарными знаками «**SECOM**», «**SECOM**» по международным регистрациям №1530736 (1), с конвенционным приоритетом от 18.09.2019г., № 1529054 (2) с конвенционным приоритетом от 18.09.2019, зарегистрированными на имя SECOM CO., LTD., Япония, в отношении однородных товаров и услуг 09, 35, 42, 45 классов МКТУ;



- товарными знаками «», «» по свидетельствам №331490 (3) с приоритетом от 01.12.2005 (срок действия продлен до 01.12.2025), № 275772 (4) с приоритетом от 07.02.2002 (срок действия продлен до 07.02.2032) зарегистрированных на имя Общества с ограниченной ответственностью "РуссКом Ай-Ти Системс", Москва, в отношении однородных товаров и услуг 9, 35, 42 классов МКТУ;



- товарным знаком «» по свидетельству № 881118 (5) с приоритетом от 14.12.2020, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "РУСКОМ-АРГО", Омская область, Кормиловский р-н, д. Сосновка, в отношении однородных услуг 39 классов МКТУ;

- товарным знаком «RUSECO» по свидетельству № 809039 (6) с приоритетом от 17.12.2020, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "РусЭко", Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.06.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «RUSECOM» планируется использовать для индивидуализации деятельности IT-компаний. В частности, чтобы брендировать отечественное программное обеспечение в рамках импортозамещения. Также, данный товарный знак планируется использоваться для электронной коммерции, а именно для рекламы товаров и услуг от различных производителей, продавцов и исполнителей. В перспективе обозначение «RUSECOM» станет некой экосистемой для малого и среднего бизнеса;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками;

- обозначения отличаются по составу букв, звуков, слогов;

- произношение сравниваемых обозначений требует различной артикуляции (работы отдельных произносительных органов при образовании звуков речи). В том числе фонетические отличия сравниваемых обозначений связаны с произношением обозначений в средней и конечной части обозначения, а также характером произношения ряда гласных и согласных звуков;

- заявляемое обозначение имеет своеобразное композиционное решение, шрифт и регистр, отличные от имеющихся противопоставлений, является оригинальным, фантазийным и является комбинацией словесных элементов «Ruse» (в переводе с англ.яз – «прием, хитрость») и «com» (сокращение от слова «commercial» – «коммерческий») (см. <https://www.multitrans.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=ruse>);

- с точки зрения смыслового критерия регистрируемое обозначение не сходно ни с одним из противопоставленных товарных знаков.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

С учетом даты (13.01.2022) поступления заявки №2022701011 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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).

Rusecom



Заявленное обозначение « _____ » является словесным, выполнено стандартным шрифтом латинскими буквами алфавита.

Согласно решению Роспатента от 09.02.2023 заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении заявленных товаров и услуг 16, 18, 25, 36, 38, части услуг 39, всех услуг 41, части услуг 42, части услуг 45 классов МКТУ. В отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ, услуг 35 класса МКТУ, части услуг 39, 42 и 45 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса..

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению были противопоставлены знаки (1-6):

«**SECOM**» по международной регистрации №1530736 (1),

«» по международной регистрации № 1529054 (2)

«» по свидетельству №331490 (3), «» по

свидетельству № 275772 (4), « **РУСКОМ**» по свидетельству № 881118

(5), «RUSECO» по свидетельству № 809039 (6), в которых словесные элементы «SECOM» [CEKOM], «RUSSCOM» [РУСКОМ], «РУСКОМ», «RUSECO» [РУСЕКО] несут основную индивидуализирующую функцию обозначения, что обусловлено тем, что данные словесные элементы либо являются единственными

(касается знаков 1, 2, 6), либо именно с них начинается прочтение знака и именно они запоминаются потребителем (касается знаков 3, 4, 5).

Сравнительный анализ индивидуализирующих элементов заявленного обозначения «RUSECOM» [РУСЕКОМ] и противопоставленных знаков (1-6) «SECOM» [СЕКОМ], «RUSSCOM» [РУСКОМ], «РУСКОМ», «RUSECO» [РУСЕКО], показал фонетическое сходство, обусловленное совпадением большинства звуков.

Так, в заявленном обозначении и противопоставленных знаках (1 и 2) полностью совпадает часть [СЕКОМ], пять звуков из семи, расположенных в одной последовательности имеют тождественное звучание.

С противопоставленными знаками (3-5) совпадают буквы [Р, У, С, К, О, М], шесть звуков из семи, отличие составляет звук [Е], который не приводит к значительным фонетическим отличиям.

В заявленном обозначении и противопоставленном знаке (6) полностью совпадает начальная и средняя часть [РУСЕКО], отличие составляет звук [М], расположенный в конце обозначения, который не приводит к значительным фонетическим отличиям.

Таким образом, фонетически сравниваемые обозначения являются сходными, а отличия в один/два звука не способны повлиять на вывод о наличии сходства сравниваемых знаков в целом.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении сравниваемых словесных элементов, анализ по семантическому сходству провести невозможно.

По графическому критерию сходства, следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки (касается знаков 2-5) имеют визуальные различия, ввиду наличия изобразительных элементов или шрифта отличного от стандартного, однако наличие всех трех признаков сходства (фонетического, семантического, графического) не является обязательным для установления сходства сравниваемых обозначений. Кроме того, использование букв одного и того же алфавита (латинского) (кроме знака 5) сближает знаки графически.

Таким образом, вышеизложенный анализ показал, что основные индивидуализирующие элементы сравниваемых знаков имеют фонетическое сходство и графическое (кроме знака 5) что не позволяет сделать вывод о низкой степени сходства сравниваемых обозначений.

Анализ перечня товаров и услуг 09, 35, 39, 42, 45 классов МКТУ, в отношении которых согласно решению Роспатента от 09.02.2023 было отказано в регистрации, показал следующее.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ являются тождественными или соотносятся как род – вид товаров (приборы и инструменты научные, исследовательские, навигационные, геодезические, фотографические, кинематографические, аудиовизуальные, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, обнаружения, тестирования, спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления распределением или потреблением электричества; аппаратура и инструменты для записи, передачи, воспроизведения или обработки звука, изображений или данных; носители записанные или загружаемые, программное обеспечение, чистые носители записи и хранения цифровой или аналоговой информации; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; аппараты кассовые, устройства счетные; компьютеры и компьютерная периферия) с противопоставленными товарами 09 класса МКТУ, в отношении которых действуют противопоставленные знаки по международным регистрациям (1, 2) и товарный знак (4). Товары имеют одно и тоже назначение, условия реализации и круг потребителей.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ являются тождественными или соотносятся как род – вид услуг (реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование; служба офисная) с противопоставленными услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых действуют противопоставленные знаки по международным регистрациям (1, 2) и товарные знаки (3, 4, 6). Услуги имеют одно и тоже назначение, условия оказания и круг потребителей.

Маркированные сходными обозначениями могут быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения.

Испрашиваемые услуги 39 класса МКТУ являются тождественными или соотносятся как род – вид услуг (транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий) с противопоставленными услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых действует противопоставленный товарный знак (5). Услуги имеют одно и тоже назначение, условия оказания и круг потребителей.

Испрашиваемые услуги 42 класса МКТУ являются тождественными или соотносятся как род – вид услуг (услуги контроля качества и аутентификации; разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения; услуги по промышленному дизайну; инжиниринг; информация метеорологическая; межевание) с противопоставленными услугами 42 класса МКТУ, в отношении которых действуют противопоставленные знаки по международным регистрациям (1, 2) и товарный знак (4). Услуги имеют одно и тоже назначение, условия оказания и круг потребителей.

Испрашиваемые услуги 45 класса МКТУ являются тождественными или соотносятся как род – вид услуг (услуги юридические; службы безопасности для физической защиты материальных ценностей и индивидуальных лиц; услуги клубов по организации встреч или знакомств, услуги социальных сетей онлайн; услуги ритуальные) с противопоставленными услугами 45 класса МКТУ, в отношении которых действуют противопоставленные знаки по международным регистрациям (1, 2). Услуги имеют одно и тоже назначение, условия оказания и круг потребителей.

Однородность товаров и услуг заявителем в возражении не оспаривается.

Также коллегией было принято во внимание представленное 05.04.2022 в материалы заявки обращение третьего лица, а именно японской компании SECOM CO., LTD, которое является правообладателем знаков по международным регистрациям №№1530736, 1529054, в котором была выражена обеспокоенность относительно предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров и услуг 09, 35, 42, 45 классов МКТУ.

Вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленных знаков (1-6) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (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 с противопоставленными знаками (1-6) и однородность товаров и услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.06.2023, оставить в силе решение Роспатента от 09.02.2023.