


ЗАКЛЮЧЕНИЕ


коллегии 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, утверждёнными 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) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.09.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 677668, поданное Титан Умрейфунгстехник ГмбХ унд Ко. КГ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «  » с приоритетом от 21.12.2017 по заявке № 2017754437 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 25.10.2018 за № 677668. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «Тервинго», Санкт-Петербург (далее – правообладатель), в отношении товаров 07 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.09.2023, указано на то, что регистрация товарного знака по свидетельству № 677668 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на доводах о том, что оспариваемый товарный знак нарушает исключительные права лица, подавшего возражение, на товарный знак « **TITAN** » по свидетельству № 33498 (приоритет: 26.10.1966) и знак « **TITAN**  » по международной регистрации № 600793 (дата территориального расширения: 12.01.2005).

В возражении приведен сравнительный анализ оспариваемого товарного знака

«  » с товарным знаком « **TITAN** » по свидетельству № 33498 и знаком « **TITAN**  » по международной регистрации № 600793, сформулирован вывод о сходстве сравниваемых знаков в целом. Также в возражении констатируются однородность товаров оспариваемого перечня товаров, указанным в перечнях противопоставленных регистраций.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 677668 недействительным в отношении товаров «*машины для гофрирования / машины для тиснения; машины для изготовления корда; машины оплеточные; машины этикетировочные; механизмы подающие [детали машин]; станки; станки металлообрабатывающие; устройства для обвязки кип сена; устройства для подачи клейких лент [машины]*» 07 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатки сведений в отношении товарных знаков лица, подавшего возражение;

(2) распечатка с сайтов <https://titanstrapping.ru>, <https://osk-region.ru/titan>, <https://translate.google.com>, <https://dic.academic.ru/>

Правообладатель, надлежащим образом уведомленный о поступившем возражении, отзыв по его мотивам не представил, участия в рассмотрении возражения не принимал.

Согласно пункту 21 Правил ППС, сторона спора, уведомленная о принятии возражения к рассмотрению, самостоятельно предпринимает меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи и несет риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению такой информации.

В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.12.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (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.

Согласно пункту 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 Правил.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


Согласно пункту 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).




Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству № 677668 (приоритет от 21.12.2017) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из слов «ТИТАН», «TITAN», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, дополненные изображения кругов красного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07 и услуг 35 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Противопоставленный в возражении товарный знак «  » по свидетельству № 33498 (приоритет от 26.10.1966) представляет собой словесное обозначение «TITAN», выполненное заглавными оранжевыми буквами латинского алфавита на белом фоне. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07 класса МКТУ – *«машины для протяжки стальных*

лент, металлообрабатывающие станки, прессы для изготовления пакетов, упаковочные машины». Срок действия правовой охраны продлен до 26.10.2026.




Противопоставленный в возражении знак « **TITAN**  » по международной регистрации № 600793 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из слова «TITAN», выполненного заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде окружности с выполненными внутри нее изобразительными элементами. Правовая охрана данного знака действует на территории Российской Федерации с датой приоритета, установленной по дате территориального расширения от 12.01.2005, в отношении товаров «*douilles ou manchons métalliques de fermetures; bandes d'emballage métalliques*» (металлические муфты и втулки для закрывания; упаковочные полотна металлические») 06 класса МКТУ и товаров «*machines automatiques et appareils à sertir*» (автоматические машины и обжимные устройства) 07 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации (см. решение Роспатента от 03.12.2007 о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 600793). Срок действия правовой охраны продлен до 17.03.2033.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части Четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», вывод о вероятности смешения формируется из результатов оценки степени сходства обозначений и степени однородности товаров.

При определении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Доминирующее значение в оспариваемом товарном знаке имеет словесный элемент «TITAN» / «ТИТАН», выполненный дважды буквами разных алфавитов, именно он признается сильным элементом. Изобразительные элементы и графическая составляющая слов «TITAN» / «ТИТАН» являются второстепенными и не меняют превалирования словесной составляющей.

В знаке «**TITAN** » по международной регистрации № 600793 доминирует слово «TITAN», в то время как изобразительный элемент является небольшим и не меняет смысловое восприятие слова «TITAN». Индивидуализирующая способность противопоставленного товарного знака «**TITAN**» по свидетельству № 33498 также приходится на слово «TITAN».

Наличие в сравниваемых обозначениях тождественного словесного элемента свидетельствует о том, что определенная степень сходства имеется. Правомерность соответствующего подхода подтверждается выводами, содержащимися, в частности, в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу № СИП-210/2017, от 26.11.2018 по делу № СИП-147/2018, от 25.01.2019 по делу № СИП-261/2018, от 11.07.2019 по делу № СИП-21/2019, от 25.12.2019 по делу № СИП-137/2018, от 31.03.2021 по делу № СИП-569/2020, от 28.06.2023 по делу № СИП-985/2022.

Слова «TITAN», «TITAN», присутствующие в составе оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, в каждом из них выполняют основную индивидуализирующую функцию товарного знака, как следствие, сравниваемые обозначения характеризуются фонетическим и смысловым тождеством доминирующего элемента сопоставляемых обозначений, что достаточно для вывода об их сходстве в целом.

Визуальные отличия не приводят к отсутствию смыслового и / или фонетического ассоциирования друг с другом сравниваемых обозначений, следовательно, они не способствуют превалированию визуального признака сходства. Вместе с тем коллегия отмечает, что в исполнении слов «TITAN» и «TITAN» совпадает написание трех из шести букв, при этом они расположены в идентичном порядке, что позволяет установить признаки графического сходства сравниваемых товарных знаков, несмотря на использование графического решения в оспариваемом товарном знаке.

Высокая степень сходства фонетического и смыслового сходства сравниваемых обозначений при наличии признаков графического сходства приводит к их ассоциированию друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленные товарные знаки являются сходными. При этом степень сходства нельзя признать низкой в связи с определением большинства признаков сходства.

Однородность товаров / услуг устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Сравнительный анализ товаров 07 класса МКТУ «*машины для гофрирования / машины для тиснения; машины для изготовления корда; машины оплеточные; машины этикетировочные; механизмы подающие [детали машин]; станки; станки металлообрабатывающие; устройства для обвязки кип сена; устройства для подачи клейких лент [машины]*», для которых оспаривается регистрация товарного знака по свидетельству № 677668, с товарами, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Оспариваемые товары 07 класса МКТУ «*станки; станки металлообрабатывающие*» соотносятся как род-вид с товарами «*machines automatiques et appareils à sertir*» (автоматические машины и обжимные устройства), «*машины для протяжки стальных лент, металлообрабатывающие станки, прессы для изготовления пакетов, упаковочные машины*» противопоставленных регистраций №№ 600793, 33498, следовательно, являются однородными по роду, назначению, условиям реализации, кругу потребителей.

Оспариваемые товары «*механизмы подающие [детали машин]*» представляют собой части станков, вследствие чего корреспондируют товарам «*machines automatiques et appareils à sertir*» (автоматические машины и обжимные устройства), «*машины для протяжки стальных лент, металлообрабатывающие станки, прессы для изготовления пакетов, упаковочные машины*» противопоставленных регистраций №№ 600793, 33498, поскольку обладают такими признаками однородности как общий род, одинаковые круг потребителей, условия реализации, а также взаимодополняемость.

Товары «*машины для гофрирования / машины для тиснения; машины для изготовления корда; машины оплеточные; машины этикетировочные; устройства*

для обвязки кип сена; устройства для подачи клейких лент [машины]» оспариваемого перечня по роду, виду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей однородны товарам *«machines automatiques et appareils à sertir»* (автоматические машины и обжимные устройства), *«машины для протяжки стальных лент, металлообрабатывающие станки, прессы для изготовления пакетов, упаковочные машины»* противопоставленных регистраций №№ 600793, 33498.

Таким образом, оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении части товаров 07 класса МКТУ, которые являются однородными товарам, указанным в перечнях товарных знаков компании ТИТАН Умрейфунгстехник ГмбХ унд Ко. КГ, что наряду с выводом о сходстве товарных знаков свидетельствует о наличии вероятности их смешения.

Резюмируя все сказанное, для оспариваемых товаров установлена вероятность смешения товарного знака по свидетельству № 677668 с противопоставленными в возражении товарными знаками, принадлежащими лицу, подавшему возражение, что является основанием для вывода о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в части.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.09.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 677668 недействительным в отношении товаров 07 класса МКТУ – «машины для гофрирования / машины для тиснения; машины для изготовления корда; машины оплеточные; машины этикетировочные; механизмы подающие [детали машин]; станки; станки металлообрабатывающие; устройства для обвязки кип сена; устройства для подачи клейких лент [машины]».