

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 (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, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.03.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «М-ПРОМТЕХ», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020726000, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2020726000, поданной 23.05.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 37, класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ)

Обозначение выполнено в голубом, синем, темно-синем цветовом сочетании.

Роспатентом 21.05.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020726000 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду нижеследующего.

Входящие в состав заявленного обозначения буква «М» не обладает различительной способностью, так как представляет собой отдельную букву, не имеющую характерного (графического) исполнения и словесного характера; словесный элемент «ПромТех», представляющий собой сложносоставное слово, образованное путем слитного написания общепринятых сокращений «Пром» и «Тех», где «Пром» - промышленность, промышленный; «Тех» - техника, технический (см. [https://dic.academic.ru/Словарь сокращений и аббревиатур](https://dic.academic.ru/Словарь_сокращений_и_аббревиатур). Академик. 2015), не обладает различительной способностью, указывает на свойства, назначение товаров и услуг, а также на область деятельности заявителя.

В связи с вышеуказанным данные элементы являются неохранными на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с комбинированным обозначением по заявке № 2020738119 с датой подачи от 16.05.2019 – (1), заявленной на регистрацию в качестве товарного знака на имя ООО «Промышленные технологии», Москва, в отношении однородных товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ;



- с товарным знаком по свидетельству № 436405 с приоритетом от 06.05.2010 – (2), зарегистрированным на имя Костычева Олега Александровича, Московская область, г. Клин, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;



- с товарным знаком по свидетельству № 315498 с приоритетом от 11.04.2005 – (3), зарегистрированным на имя ООО «Промтех-НН», г. Нижний Новгород, в отношении однородных услуг 35, 37 классов МКТУ;



- со знаком по международной регистрации №791801 с конвенционным приоритетом от 19.04.02 – (4), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя «ИТЕМА S.p.A.», Colzate (Bergamo), в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ.

В Роспатент 21.03.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает довод экспертизы относительно того, что обозначение «М-ПромТех» являются неохраняемым элементом;

- заявитель уточняет перечень заявленных товаров услуг и просит зарегистрировать товарный знак по рассматриваемой заявке в отношении скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ *«преобразователи электрические; пульты распределительные [электричество]; пульты управления [электричество]; трансформаторы [электричество]; трансформаторы повышающие; щиты коммутационные; щиты распределительные [электричество]»* и всех заявленных услуг 35, 37 классов МКТУ;

- анализ заявленного обозначения и противопоставленных обозначений (1-4) показал следующее:

- в противопоставленном обозначении (1) словесный элемент «ПРОМТЕХ» признан неохраняемым элементом, в связи с чем охраноспособными элементами сравниваемых обозначений являются их изобразительные элементы, которые отличаются формой, композиционным и цветовым исполнением. Графическое исполнение сравниваемых словесных элементов также различно. Таким образом, общее впечатление при их сравнении различно, следовательно, заявленное обозначение и противопоставленное обозначение (1) не являются сходными. Указанное обстоятельство позволяет снять данное противопоставление;

- товары, указанные в уточненном перечне, и товары 09 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленного товарного знака (2) и противопоставленного знака (4), не являются однородными, так как имеют разное назначение, круг потребителей и

каналы сбыта, в связи с чем противопоставленные знаки (2, 4) не являются препятствием для регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке для уточненного перечня товаров, указанного выше;

- 20.01.2021 правовая охрана противопоставленного товарного знака (3) досрочно прекращена полностью. Дата внесения записи в Государственный реестр: 20.01.2021. Указанное обстоятельство позволяет снять данное противопоставление.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020726000 в отношении уточненного перечня товаров и услуг, указанного выше, с указанием обозначения «ПромТех» в качестве неохраняемого элемента.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены судебные решения (решение Суда по интеллектуальным правам от 02.02.2022 по делу № СИП-498/2021; Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.05.2021 по делу №СИП-164/2020; решение Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2021 по делу №СИП-788/2021) – [1].

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

С учетом даты (23.05.2020) поступления заявки № 2020726000 правовая база для оценки охраноспособности 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 пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество,

количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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 заявленном 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).



Заявленное обозначение  по заявке №2020726000 представляет собой комбинированное обозначение, включающее элемент «М-ПромТех», над и под которым размещены стилизованные изображения ломаных линий переменной толщины.


Правовая охрана испрашивается в голубом, синем, темно-синем цветовом сочетании.

Входящие в состав заявленного обозначения буква «М» не обладает различительной способностью, так как представляет собой отдельную букву, не имеющую характерного графического исполнения и словесного характера;

словесный элемент «ПромТех», представляющий собой сложносоставное слово, образованное путем слитного написания общепринятых сокращений «Пром» и «Тех», где «Пром» означает промышленность, промышленный; «Тех» - техника, технический (см. [https://dic.academic.ru/Словарь сокращений и аббревиатур](https://dic.academic.ru/Словарь_сокращений_и_аббревиатур). Академик. 2015), не обладает различительной способностью, указывает на свойства, назначение товаров и услуг, а также на область деятельности заявителя.

Обозначение «М-ПромТех» вместе с изобразительным элементом, выполненным в виде двух ломаных линий переменной толщины, в целом создают единую графическую композицию, имеющую определенный художественный замысел, достигаемый за счет их оригинального взаимного расположения, общей цветовой гаммы, в связи с чем указанное обозначение не занимает в заявленном обозначении доминирующее положение и может быть включено в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

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

- обозначение  по заявке № 2020738119 – (1);

- товарный знак  по свидетельству № 436405 – (2);

- товарный знак  по свидетельству № 315498 – (3);

- знак  по международной регистрации №791801 – (4).

При анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия учитывала следующее.

Согласно информации, опубликованной в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр), 20.01.2021 правовая охрана противопоставленного товарного знака (3) досрочно прекращена полностью.


Указанное обстоятельство позволяет снять данное противопоставление.

Анализ заявленного обозначения и обозначения по заявке по заявке №2020738119 – (1) показал следующее.

В настоящее время по противопоставленной заявке №2020738119 Роспатентом 26.04.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака с указанием словесного элемента «ПРОМТЕХ» в качестве неохраняемого элемента.

Таким образом, индивидуализирующая функция обозначения



по противопоставленной заявке (1) и заявленного обозначения , в котором элемент «М-ПромТех» является неохраняемым элементом, обусловлена, прежде всего, их изобразительными элементами, графическим и композиционным решением.

Анализ сравниваемых обозначений показал, что они производят совершенно разное общее зрительное впечатление в силу того, что включают разные изобразительные элементы, различно их цветовое решение и композиционное построение, следовательно, не являются сходными и не ассоциируются друг с другом в целом.

При этом, несмотря на то, что товары 09 класса МКТУ и услуги 35, 37 классов МКТУ, указанные в уточненном перечне, и в отношении которых принято решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по противопоставленной заявке (1), однородны, в силу несходства сравниваемых обозначений отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о

принадлежности однородных товаров и услуг, для индивидуализации которых эти обозначения предназначены, одному производителю.

С учетом изложенного обозначение по заявке № 2020738119 – (1) не является препятствием для регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (2, 4) показал следующее.

Согласно доводам возражения заявитель уточнил перечень заявленных товаров услуг, а именно скорректировал перечень товаров 09 класса МКТУ следующими позициями: *«преобразователи электрические; пульты распределительные [электричество]; пульты управления [электричество]; трансформаторы [электричество]; трансформаторы повышающие; щиты коммутационные; щиты распределительные [электричество]»*.


Правовая охрана противопоставленного товарного знака (2) предоставлена в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ *«очки защитные, фонари, линейки измерительные (рулетки), лестницы»*.

Правовая охрана противопоставленного знака (4) на территории Российской Федерации предоставлена в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ *«Dispositifs mécaniques, optiques, électriques, électromécaniques, électromagnétiques et électroniques, de mesure et, susceptibles d'être utilisés avec des machines pour l'industrie textile et métiers à tisser pour le secteur textile / Механические, оптические, электрические, электромеханические, электромагнитные и электронные устройства для измерения, которые подходят для использования с машинами для текстильной промышленности и ткацкими станками для текстильной промышленности»*.

Сопоставляемые товары 09 класса, указанные в уточненном перечне и в перечнях противопоставленных знаков (2, 4), не являются однородными, поскольку относятся к разным видам товаров (приборы и инструменты для распределения, трансформации, управления электричеством – оборудование защитное и спасательное – устройства для измерения, используемые в текстильной промышленности), соответственно, имеют разное назначение и круг потребителей, а также разные условия реализации.

Таким образом, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.



Кроме того, заявленное обозначение , в котором индивидуализирующая функция обусловлена его изобразительными элементами, графическим и композиционным решением, поскольку словесный элемент «М-ПромТех» признан неохраняемым элементом и не может выступать как средство

индивидуализации и противопоставленные знаки  (2) и



(4) не ассоциируются друг с другом в целом и не являются сходными, так как производят совершенно разное общее зрительное впечатление в силу того, что включают разные изобразительные элементы, различно их цветовое решение и композиционное построение, кроме того, противопоставленный знак (4) включает дополнительные оригинальные словесные элементы «SOMET», «VAMATEX».

С учетом изложенного, противопоставленные знаки (2, 4) не являются препятствием для регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке для уточненного перечня товаров и услуг.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение в отношении товаров 09 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в уточненном перечне, соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.03.2022, отменить решение Роспатента от 21.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020726000.