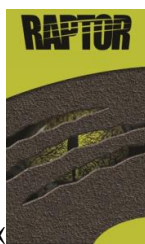
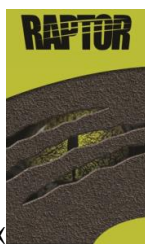


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 12.11.2020, поданное компанией Ю-Пол Лимитед, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019717665, при этом установлено следующее.



Обозначение «» по заявке №2019717665 с конвенционным приоритетом от 19.02.2019 было подано 15.04.2019 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 02 класса МКТУ «краски; природные смолы; грунтовочные препараты в виде красок; шпатлёвки в виде красок; защитные покрытия в виде красок; восстанавливающие материалы [покрытия] в виде красок; вещества, предохраняющие от ржавчины; покрытия защитные прозрачные для транспортных средств».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019717665 было принято 15.07.2020 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками «RAPTOR» «РАПТОР», зарегистрированными под №710339 с приоритетом от 09.11.2017, под №339732 с приоритетом от 17.10.2006 (срок действия продлён до 17.10.2026), под №263125 с приоритетом от 16.12.2002 (срок действия продлён до 16.22.2022), под №266453 с приоритетом от 20.11.2002 (срок действия продлён до 20.11.2002), под №243481 с приоритетом от 19.11.2002 (срок действия продлён до 19.11.2022), под №210805 с приоритетом от 03.10.2001 (срок действия продлён до 03.10.2021), на имя «Общества с ограниченной ответственностью «ЮПЕКО», 103062, Москва, ул. Чаплыгина, 13/2, офис 104, в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.11.2020 поступило возражение, в котором заявитель выражает свое несогласие с решением Роспатента.

Сравнивая заявленное комбинированное обозначение с противопоставленными комбинированными товарными знаками, заявитель делает вывод о том, что они производят совершенно разное общее впечатление на потребителя, и, соответственно, не являются сходными до степени смешения.

Заявитель также обращает внимание на тот факт, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки используются на рынке в отношении товаров, которые не являются однородными. Товары, маркированные заявленным обозначением, представляют собой профессиональные средства для кузовного ремонта автомобилей, которые реализуются в специализированных магазинах и предназначены преимущественно для ограниченного круга потребителей, включающего в себя автосервисы и автомастерские.

Товары, маркированные противопоставленными товарными знаками, представляют собой средства защиты от насекомых, которые являются товарами широкого потребления и известны широкому кругу потребителей.

Фактически сравниваемые обозначения используются для товаров разного назначения, причём присутствующие на рынке товары, маркированные сравниваемыми товарными знаками, не являются сопутствующими и различны по кругу потребителей. В связи с этим можно сделать вывод об отсутствии фактического риска смешения товаров на рынке и введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров.

В дополнение к ранее направленному возражению заявитель представил письменное согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков ООО «ЮПЕКО» на регистрацию товарного знака по заявке №2019717665 в отношении скорректированного перечня товаров 02 класса МКТУ:

«Краски, предназначенные для транспортных средств и используемые в строительной промышленности; шпатлевки в виде красок, используемые для транспортных средств и в строительной промышленности; материалы для восстановления поверхностей автомобилей [покрытия] в виде красок; вещества, предохраняющие от ржавчины, используемые для транспортных средств и в строительной промышленности».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации и принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 02 класса МКТУ.

К возражению приложен оригинал упомянутого письма-согласия.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (19.02.2019) заявки №2019717665 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности

включает 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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.

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 настоящих 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).

На регистрацию товарного знака подано комбинированное обозначение



«», представляющее собой композицию словесного и изобразительного элементов на желто-зеленом фоне. В верхней части обозначения расположен словесный элемент «RAPTOR», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В центре заявленного обозначения воспроизведен изобразительный элемент, включающий ограниченную дугообразными сторонами сверху и снизу справа шершавую поверхность серого цвета, наложенную на изображение, напоминающее глаз животного, который виден через прорезанные отверстия, похожие на сквозные следы когтей.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в желто-зеленом, сером, черном цветовом сочетании.

В качестве препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2019717665 была указана серия товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 02 класса МКТУ на имя ООО «ЮПЕКО»:



«  » по свидетельству №710339;



«  РАПТОР » по свидетельству №339732;



«  » по свидетельству №263125;



«  РАПТОР » по свидетельству №266453;



«  РАПТОР » по свидетельству №243481;



«  РАПТОР » по свидетельству №210805.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками было установлено на основании фонетического тождества словесных элементов «РАПТОР» - «RAPTOR» - «РАПТОР», обусловленного наличием совпадающих согласных и гласных звуков, расположенных в одинаковой последовательности, занимающих доминирующее положение в композиции сравниваемых обозначений, а также однородностью товаров 02 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и охраняются противопоставленные товарные знаки.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставил заявителю безотзывное письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019717665 на имя заявителя в отношении товаров 02 класса МКТУ «Краски, предназначенные для транспортных средств и используемые в строительной промышленности; шпатлевки в виде красок, используемые для транспортных средств и в строительной промышленности; материалы для восстановления поверхностей автомобилей [покрытия] в виде красок; вещества, предохраняющие от ржавчины, используемые для транспортных средств и в строительной промышленности».

Представленное письмо-согласие свидетельствует об урегулировании интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют графические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Соответственно, противопоставленные товарные знаки не могут препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 02 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.11.2020, отменить решение Роспатента от 15.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019717665.