

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации 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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.01.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Полимер-Групп», Московская область, город Мытищи (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020705714, при этом установила следующее.


Обозначение по заявке № 2020705714, поданной 07.02.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Товарный знак по заявке № 2020705714 представляет собой словесное

обозначение « **RUWEL** », выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 11.11.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020705714 в отношении части товаров 19 класса МКТУ. В отношении остальной части товаров 19 и всех товаров 17 классов МКТУ Роспатентом отказано в государственной регистрации, ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как оно сходно до степени смешения:



- с товарным знаком «  » по свидетельству № 636818 с приоритетом от 18.10.2016, зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Болдарева Руслана Александровича, 124617, Москва, г. Зеленоград, корп. 1432, кв. 218, для однородных товаров 17, 19 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.01.2021 поступило возражение. Заявитель не оспаривает выводы Роспатента относительно сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарным знаком, однако сообщает о новых обстоятельствах, которые не были известны на дату вынесения оспариваемого решения Роспатента. В частности, заявителем получено письменное согласие от владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству № 636818, в котором выражено безотзывное согласие с регистрацией заявленного обозначения в отношении части товаров 19 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 11.11.2020 и предоставить обозначению по заявке №2020705714 правовую охрану дополнительно в отношении всех услуг 19 класса МКТУ, указанных в письме-согласии.

На заседании коллегии 18.02.2021 к материалам возражения приложен оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного знака по свидетельству №636818 (1).

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (07.02.2020) подачи заявки № 2020705714 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 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).


Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2020705714 заявлено

словесное обозначение « **RUWEL** », выполненное крупным шрифтом буквами латинского алфавита.

Как было указано выше, оспариваемое решение Роспатента в части отказа в регистрации обозначения по заявке №2020705714 в отношении всех товаров 17 класса МКТУ и части товаров 19 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака.



Противопоставленный комбинированный товарный знак «  » по свидетельству № 636818 с приоритетом от 18.10.2016 включает словесный элемент «RUWER», выполненный буквами латинского алфавита, словесные элементы «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ», выполненные мелким шрифтом буквами русского алфавита, а также изобразительные элементы в виде стилизованного очертания дома. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении однородных товаров 17, 19 классов МКТУ. Товарный знак выполнен в красном цвете. Словесные элементы «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» указаны в качестве неохраняемых.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

В заявленном обозначении единственным индивидуализирующим элементом выступает словесный элемент «RUWEL». Противопоставленное обозначение является комбинированным. В комбинированных обозначениях основным индивидуализирующим элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, позволяет воспроизвести название знака, именно с него, как правило, начинается восприятие обозначения в целом. Таким образом, словесный элемент «RUWER» противопоставленного товарного знака является его сильным элементом, на который падает логическое ударение и который способен выполнять индивидуализирующую функцию.

Сравниваемые словесные элементы «RUWEL» и «RUWER» являются фонетически сходными, так как имеют близкое к тождеству воспроизведение, отличающееся друг от друга последними буквами «L» и «R» соответственно.

Семантически сравниваемые словесные элементы не обладают лексическим значением, являются вымышленными, следовательно, данный критерий сходства не применим к сравниваемым обозначениям.

С точки зрения графического критерия, имеют место некоторые отличия сравниваемых обозначений, за счет присутствия в противопоставленном товарном знаке дополнительных словесных элементов, а также изобразительного элемента в виде силуэта дома. Имеющиеся визуальные различия изобразительных элементов носят второстепенное значение, ввиду превалирования фонетического и семантического критериев сходства.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными.

Что касается товаров 17, 19 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения по заявке № 2020705714, то коллегия отмечает следующее. В возражении, поступившем 29.01.2021, не оспаривается однородность товаров 17, 19 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена охрана товарному знаку по свидетельству №636818 и товаров 17, 19 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2020705714.

На основании вышеизложенного коллегия делает вывод о сходстве до степени смешения обозначения по заявке №2020705714 и товарного знака по свидетельству №636818 в отношении однородных товаров 17, 19 классов МКТУ.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 11.11.2020 г. Заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию товарного знака по заявке № 2020705714 в отношении, следующих товаров 19 класса МКТУ: *«буи несветящиеся неметаллические; кессоны для строительных работ под водой; кнехты швартовые неметаллические; конструкции неметаллические; конструкции передвижные неметаллические; кронштейны для конструкций неметаллические; крышки для смотровых колодцев неметаллические; лестницы неметаллические; опоры для линий электропередач неметаллические; опоры неметаллические; ответвления для*

трубопроводов неметаллические; панели строительные неметаллические; перегородки неметаллические; платформы сборные неметаллические; покрытия облицовочные для конструкций неметаллические; покрытия строительные неметаллические; столбы неметаллические; столбы телеграфные неметаллические; ступени лестниц неметаллические; трубопроводы напорные неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы водосточные неметаллические; трубы дренажные неметаллические; трубы жесткие строительные неметаллические».

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Правообладатель противопоставленного товарного знака – индивидуальный предприниматель, специализирующийся на продаже строительных материалов.

Заявитель специализируется на производстве полимерных колодцев.

Учитывая изложенное, предоставление правовой охраны заявленному обозначению при наличии прав владельца противопоставленного товарного знака на однородные товары 19 класса МКТУ, не может быть причиной введения потребителя в заблуждение. Товары 17 класса МКТУ не испрашиваются заявителем в рамках поступившего 29.01.2021 возражения.

Сравниваемые обозначения имеют визуальные отличия, поэтому нельзя утверждать, что сравниваемые обозначения совпадают друг с другом во всех элементах, следовательно, они не являются тождественными.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание совокупность изложенных сведений, коллегией учтено представленное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, препятствия для регистрации обозначения по заявке №2020705714 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров 19 класса МКТУ *«буи несветящиеся неметаллические; кессоны для строительных работ под водой; кнехты швартовые неметаллические; конструкции неметаллические; конструкции передвижные неметаллические; кронштейны для конструкций неметаллические; крышки для смотровых колодцев неметаллические; лестницы неметаллические; опоры для линий электропередач неметаллические; опоры неметаллические; ответвления для трубопроводов неметаллические; панели строительные неметаллические; перегородки неметаллические; платформы сборные неметаллические; покрытия облицовочные для конструкций неметаллические; покрытия строительные неметаллические; столбы неметаллические; столбы телеграфные неметаллические; ступени лестниц неметаллические; трубопроводы напорные неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы водосточные неметаллические; трубы дренажные неметаллические; трубы жесткие строительные неметаллические»* заявителем преодолены.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.01.2021, изменить решение Роспатента от 11.11.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020705714.