

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.06.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Пульсар СПб», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14.02.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021775854 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Заявленное обозначение «**OCTUS**» по заявке №2021775854, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.11.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 38, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 14.02.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 09, 38, 42, 45 классов

МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком "ОКТУС" (свидетельство №881804 (заявка № 2021749093), приоритет от 04.08.21), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ЛАБИРИНТ", 656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 54, в отношении товаров услуг 09, 38, 42, 45 классов МКТУ, признанных однородными товарам и услугам 09, 38, 42, 45 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- фантазийный характер сравниваемых обозначений не позволяет оценивать их сходство по семантическому критерию;

- при графическом сравнении обозначений ключевую роль играет написание заявленного обозначения в латинице и наличие стилизованной буквы «О» в противопоставленном товарном знаке;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак хотя и имеют высокую степень звукового сходства значительно отличаются друг от друга по графическому критерию, таким образом, вопреки выводу Роспатента не являются сходными до степени смешения;

- основным видом деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака является разработка компьютерного программного обеспечения, основным видом деятельности заявителя является торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями, таким образом, области деятельности различны, что исключает опасность возникновения смешения у потребителей относительно сравниваемых обозначений.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного

знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 38, 42, 45 классов МКТУ.

На заседании коллегии 18.08.2023 лицо, подавшее возражение, заявило ходатайство о переносе заседания коллегии на более поздний срок с целью завершения переговоров о получении письма-согласия. По результатам рассмотрения поступившего ходатайства коллегией было отказано в переносе сроков рассмотрения возражения ввиду отсутствия каких-либо документов, подтверждающих ведение переговоров между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака №881804. С учетом изложенного рассмотрение поступившего возражения было продолжено на заседании коллегии 18.08.2023.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.02.2023) поступления заявки №2021775854 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные 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.

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).

Заявленное обозначение «**OCTUS**» является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 38, 42, 45 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №881804 включает словесный элемент «ОКТУС», где буква «О» выполнена в виде изобразительного элемента - конструкции из восьми граней, собранных в круг, где каждая грань имеет свой собственный цвет, выполненный буквами кириллического алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 38, 42, 45 классов МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Анализ заявленного обозначения «**OCTUS**» и
противопоставленного товарного знака «» показал, что
сравниваемые обозначения включают в себя фонетически тождественные
словесные элементы «OCTUS» и «OKTUS».

Сравниваемые обозначения сходны по фонетическому признаку ввиду
совпадения звуков и звукосочетаний, их места в составе обозначений,
вхождении одного обозначения в другое, то есть на основании фонетического
сходства словесных элементов «OCTUS» и «OKTUS».

Необходимо отметить, что наличие в противопоставленном товарном
знаке изобразительного элемента, выполненного в виде изображения
восьмиугольного круга, не означает невозможность его восприятия как буквы
«О» русского алфавита, выполненной оригинальным образом. Наличие
изобразительного элемента не придает противопоставленному товарному
знаку иное фонетическое и визуальное восприятие, что без дополнительных
рассуждений и домысливания позволяет воспринимать противопоставленный
товарный знак как «OKTUS».

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак
выполнены буквами разных алфавитов.

Однако учитывая высокую степень фонетического сходства,
сравниваемые обозначения воспринимаются как транслитерация друг друга. В
настоящее время широка практика регистрации одним заявителем серии
товарных знаков, в которых один и тот же словесный элемент
транслитерируется буквами русского и латинского алфавитов. Таким образом,
само по себе написание сравниваемых словесных элементов буквами разных
алфавитов не приводит к отсутствию их ассоциирования друг с другом.

Кроме того, наличие в противопоставленном товарном знаке
изобразительного элемента также не приводит к отсутствию ассоциирования
друг с другом сравниваемых обозначений, прежде всего за счет присутствия в
них фонетически сходных слов «OCTUS» и «OKTUS».

С точки зрения семантики, словесный элемент «ОСТУС» заявленного обозначения не имеет словарного значения, словесный элемент «ОКТУС» противопоставленного товарного знака также является вымышленным, следовательно, указанный критерий сходства не подлежит применению.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров и услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегия надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Товары и услуги 09, 38, 42, 45 классов МКТУ противопоставленного товарного знака либо полностью совпадают, то есть являются идентичными, либо тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение, область применения, круг потребителей, используются в одном сегменте рынка, соотносятся как род/вид.

В поступившем возражении вывод об однородности товаров и услуг 09, 38, 42, 45 классов МКТУ в отношении противопоставленного товарного знака заявителем не оспаривался.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также в части идентичности, а в

другой части высокую степень однородности испрашиваемых товаров и услуг 09, 38, 42, 45 классов МКТУ соответствующим товарам и услугам противопоставленного товарного знака, их следует признать сходными до степени смешения.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №881804 в отношении однородных товаров и услуг 09, 38, 42, 45 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.06.2023,
оставить в силе решение Роспатента от 14.02.2023.**