

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвёртой 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 возражение, поступившее 20.05.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОВЕР», Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023709808, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2023709808, поданной 10.02.2023, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении товаров и услуг 19, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в заявке.

Роспатентом 18.01.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023709808 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с товарным знаком « **OBER** » по свидетельству № 949952 с приоритетом от 02.02.2023, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Форсайт Групп», г. Москва, в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ;

- с товарными знаками « **OBER** » по свидетельству № 916297 с

OVER » по свидетельству № 916296 с приоритетом приоритетом от 11.12.2021, «

OVER PHARMA
ОВЕР ФАРМА
от 11.12.2021, « **OVER** » по свидетельству № 940332 с приоритетом от



11.12.2021, « **OVER** » по свидетельству № 833680 с приоритетом от 26.02.2021, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "ОВЕР ФАРМА", Республика Мордовия, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- с товарным знаком « **OWE R** » по свидетельству № 847557 с приоритетом от 10.11.2020, зарегистрированным на имя Костюк Ольги Валерьевны, г. Минск, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.



- с товарным знаком « **OVER STORE** » по свидетельству № 636379 с приоритетом от 30.06.2015, зарегистрированным на имя Бессонова Александра Владимировича, г. Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.05.2024 поступило возражение, в котором выражено несогласие заявителя с принятым Роспатентом решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- единственным препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ является товарный знак «OVER» № 949952 с приоритетом от 02.02.2023;

- заявитель начал использовать обозначение «OVER» ранее в отношении своей продукции, в частности, фирменное наименование «ОВЕР» было зарегистрировано 30.11.2022 г.;

- параллельно подано возражение против регистрации товарного знака №949952.

На основании изложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.01.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023709808 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 19 класса МКТУ.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 09.08.2024, заявителем представлено ходатайство о приостановлении рассмотрения возражения и сокращении объема притязаний по нему в связи с тем, что в оспариваемой заявителем части имеется единственное противопоставление, а именно товарный знак по свидетельству № 949952, в отношении которого в настоящее время рассматривается в административном порядке спор о правомерности предоставления ему правовой охраны.

Принимая во внимание изложенное, решение по итогам рассмотрения возражения против регистрации № 949952 может иметь значение для рассмотрения возражения по заявке № 2023709808, в связи с чем ходатайство заявителя было удовлетворено.

В связи с тем, что по результатам рассмотрения возражения, поданного ООО "ОВЕР", против предоставления правовой охраны товарному знаку "OVER" по свидетельству № 949952 принято решение Роспатента от 14.02.2025, делопроизводство по возражению ООО "Овер", поступившему 20.05.2024, возобновлено.

Изучив материалы дела и рассмотрев возражение в отсутствие заявителя и/или его представителей, уведомленных в установленном порядке, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.02.2023) поступления заявки № 2023709808 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 с изменениями (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 заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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 учётом 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).



Заявленное обозначение «  » является комбинированным, включает словесный элемент «OVER», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде оранжевой фигуры с закругленными краями, внутри которого расположена белая окружность и четыре белые точки по углам фигуры. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в заявке.

Наиболее значимым элементом заявленного комбинированного обозначения является слово «OVER», обеспечивающее восприятие обозначения и его запоминание потребителями, а также обуславливающее отличительную функцию обозначения в целом. Изображение в виде фигуры оранжевого цвета с закругленными краями, внутри которого расположена белая окружность и четыре белые точки по углам, является второстепенным элементом.

В рамках применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации обозначения по заявке № 2023709808 в качестве товарного знака, согласно



оспариваемому решению, препятствовали товарные знаки «  » по

свидетельству № 949952, « **ОВЕР** » по свидетельству № 916297, « **OVER** »

по свидетельству № 916296, «  » по свидетельству № 940332,

OVER PHARMA
ОВЕР ФАРМА



« » по свидетельству № 833680, « O W E R » по свидетельству

№ 847557, « » по свидетельству № 636379.

Поскольку заявитель более не испрашивает правовую охрану в отношении услуг 35 класса МКТУ, то может быть снято противопоставление следующих

товарных знаков: « O B E P » по свидетельству № 916297, « O V E R » по

OVER PHARMA
O B E P ФАРМА



свидетельству № 916296, « » по свидетельству № 940332, « »

по свидетельству № 833680, « O W E R » по свидетельству № 847557, « »
по свидетельству № 636379.



Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству №949952 представляет собой комбинированное обозначение с основным словесным элементом «OVER», выполненным буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 19 класса МКТУ.



Сравнение заявленного обозначения « » с противопоставленным



товарным знаком « » по свидетельству № 949952 показало наличие фонетического и семантического тождества сильных (основных с точки зрения значимости положения в товарных знаках – см. пункт 44 Правил) словесных элементов, что обусловлено вхождением в состав сравниваемых обозначений слов «OVER» и «OVER» соответственно. Эти элементы являются тождественными по

звучанию и близкими по смысловому восприятию для среднего российского потребителя.

Так, с точки зрения фонетического критерия следует признать совпадение числа слогов, близость и одинаковое расположение гласных и согласных звуков, наличие одинаковых звукосочетаний на идентичных позициях, совпадение ударения на первый слог, фонетическое вхождение обозначения «OVER» полностью.

С точки зрения смыслового критерия, слова «OVER» и «OVER» представляют собой тождественные элементы, совпадающие по своему понятийному значению. Согласно пункту 42 Правил, смысловое сходство определяется, в том числе, на основании совпадения значения обозначений в разных языках и подобия заложенных в обозначениях понятий, идей.

Слово «OVER», выполненное латиницей, представляет собой общеупотребимое английское слово, которое, согласно данным словарных источников (см. <https://dictionary.cambridge.org>, <https://woordhunt.ru/word/over> и др.), переводится как «над», «выше», «сверх», «через» и др. Указанное значение широко известно среднему российскому потребителю, обладающему базовыми знаниями английского языка.

Таким образом, обозначения «OVER» и «OVER» (включённые в состав сравниваемых товарных знаков) совпадают по своему семантическому восприятию и передают тождественные идеи и понятия, что свидетельствует о наличии смыслового сходства в понимании пункта 42 Правил.

Несмотря на наличие отличий в графическом оформлении заявленного обозначения (квадрата в виде цветного элемента с закруглёнными краями, содержащего белую окружность и четыре белые точки по углам), визуальное различие не нивелирует фонетическое и смысловое сходство сравниваемых обозначений, так как не формирует качественно разное их общее впечатление – оно формируется за счет основных индивидуализирующих элементов (слова «OVER», «OVER»), которые приводят к сходству обозначения и товарных знаков в целом.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ перечней товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 19 класса МКТУ «опоры неметаллические» заявленного обозначения являются однородными товарам 19 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду товаров являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, имеют один круг потребителей и условия реализации.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.05.2024, оставить в силе решение Роспатента от 18.01.2024.