

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 №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 27.01.2023, поданное ООО «ШИП», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021723026, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке № 2021723026, поданной 15.04.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ.

Роспатентом 29.09.2022 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 09 класса МКТУ. В отношении остальной части товаров 09 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ в государственной регистрации отказано. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «TOR», зарегистрированным под № 0688209 с приоритетом от 04.12.2017 на имя ООО "ЮТОР", 108840, Москва, г.Троицк, ул.Солнечная, д.9, пом.4, комн.5 для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- товарным знаком, содержащим словесный элемент «TORR», зарегистрированный под № 0647028 с приоритетом от 05.10.2016 на имя Карберри ГмбХ, Телтовкере 10, 14974 Людвигсфелде, Германия для однородных товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ;

- товарным знаком «TOR», зарегистрированным под № 0531574 с приоритетом от 20.11.2013 на имя Общество с ограниченной ответственностью "Ай-ТОР", 620089, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Машинная, д. 42, корп. А, оф. 1002 для однородных товаров 09 класса МКТУ;

- товарным знаком «TOR», зарегистрированным под № 0635009 с приоритетом от 02.06.2016 на имя Иванов Кирилл Алексеевич, 630099, г. Новосибирск, ул. Революции, д. 6, кв. 58 для однородных товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ.

В поступившем 27.01.2023 возражении заявитель не согласился с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- общее зрительное впечатление от заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №688209 не позволяет говорить об их графическом сходстве, тем более, что слово «TOR» в противопоставленном товарном знаке едва прочитывается на пестром фоне и не занимает доминирующего положения в обозначении, тогда как в заявленном обозначении словесная часть контрастна по цвету с изобразительной частью и является в нем доминантой;

- фонетически словесные части обоих обозначений несколько сходны, но слово «TOR» произносится кратко, а слово «TORR» характеризуется дополнительной согласной буквой R, что приводит к раскатистости произношения и что также не дает возможности говорить о сходстве обозначений;

- словесная часть «TOR» противопоставленного знака представляет собой имя бога-громовержца Тора, заявленное обозначение является фантазийным словом либо ассоциируется с термином «Торр» (или миллиметр ртутного столба), то есть внесистемной единицей измерения давления;

- ввиду отсутствия сходства сравниваемых обозначений сравнение однородности услуг, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, представляется нецелесообразным;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№531574, 635009 не являются сходными по семантическому признаку, поскольку имеются отличия в семантике слов «TOR» и «TORR»;

- изобразительная часть в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №№531574, 635009 является невыразительной и существенно отличается от заявленного обозначения, поэтому обозначения нельзя признать сходными;

- сопоставление перечня товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения и перечня товаров 09 класса МКТУ товарного знака № 531574 показывает, что они не совпадают по содержанию рубрик в упомянутом классе, поскольку в заявленном обозначении указаны, в основном, рубрики, относящиеся к энергетическому оборудованию и средствам телекоммуникации, а в противопоставленном товарном знаке - аппаратура высокочастотная, аппаратура для наблюдения и контроля, приборы и инструменты оптические, то есть сфера деятельности владельца этого товарного знака иная, чем у заявителя по заявленному обозначению;

- заявленный перечень товаров 09 класса МКТУ относится к производству и реализации энергетического оборудования, в том числе для систем телекоммуникации, в противопоставленном знаке № 635009 товары 09 класса МКТУ относятся к одежде, обуви и другим средствам индивидуальной защиты от несчастных случаев, излучению и огню, что свидетельствует о разных сферах деятельности заявителей сравниваемых обозначений;

- услуги 35 класса МКТУ в сопоставляемых обозначениях различаются с учетом разных сфер деятельности заявителей сравниваемых обозначений;

- соответственно, можно сделать вывод, что сравниваемые обозначения не будут сталкиваться на рынке, а значит, не являются сходными до степени смешения;

- в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №635009 содержится схематичное изображение молота бога Тора, ниже которого в две строки

размещена словесная часть в виде надписи «keep control» (в переводе с английского - держи контроль) и «TORR». Заявленное обозначение в виде зигзагообразной молнии желтого цвета с расположенным над ней словесным элементом «TORR», скорее ассоциируется со штангой (электродом, штырем) заземления, отводящей удар молнии на землю и устанавливаемой с большим усилием (под внешним давлением);

- соответственно, общее зрительное впечатление от сопоставляемых обозначений позволяет говорить об отсутствии графического сходства, в связи с чем можно утверждать, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком № 647028;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №647028 принадлежит немецкой компании Carberry GmbH, выпускающей запасные части и компоненты для автотранспортных средств ведущих мировых производителей, специализирующейся, в частности, на производстве амортизаторов и опорных подшипников;

- в перечень указанного товарного знака, в частности, включены товары 09 класса МКТУ, связанные с запасными частями к автомобилям и услуги 35 класса МКТУ, связанные с их реализацией;

- в перечень заявленного обозначения включены товары 09 класса МКТУ, предназначенные, в основном, для создания и устройства молниезащиты и заземления различного рода энергетического оборудования и, в частности, для осуществления телекоммуникационных услуг;

- очевидно, что круг потребителей товаров, а также условия и каналы их реализации (место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть) будут совершенно различными, а значит, возможность введения потребителей в заблуждение относительно производителя этих товаров принципиально отсутствует;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность благодаря его длительному и активному использованию на территории Российской Федерации, в частности, в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Самаре и др.;

- информация о продукции, маркированной обозначением «TORR», а именно, оборудование и приспособления для заземления и молниезащиты размещалась в сети Интернет, на различных сайтах, на сайтах нескольких известных маркетплейсов (интернет-магазинов), таких как: Озон, Все Инструменты, Яндекс Маркет, Леруа Мерлен и другие;

- при этом следует пояснить, что компания-производитель и заявитель к регистрации заявленного обозначения заключают договора поставки со специализированными организациями, например, ООО «Маркет Трейдинг» или ООО «Торговый дом ТАЙПИТ», которые затем реализуют упомянутую продукцию через маркет-плейсы;

- в качестве примеров широкой продажи оборудования с заявленным обозначением были представлены копии накладных и счетов-фактур, а также письмо управляющего директора ООО «ШИП» об объемах продаж в 2021-2022гг.;

- представлены сканы Сертификата соответствия продукции «Элементы молниезащиты и заземления TORR», per. № РОСС RU.32001.04НВО1.ОСп09.09280, Сертификата соответствия продукции «Электролитическое заземление с комплектующими TORR», per. № РОСС RU.32001.04НВО1.ОСП 17.12250, копия Технического паспорта Комплекта модульно-штыревого заземления «TORR».

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 29.09.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня заявленных товаров 09 класса МКТУ «автоответчики телефонные; аппараты переговорные; аппараты телефонные, в том числе аппараты телефонные передающие; аппараты факсимильные; включатели электроцепи; выключатели закрытые [электрические]; искрогасители; модемы, в том числе для системы связи ADSL; молниеотводы, в том числе заземлители; муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей, в том числе для телекоммуникационных сетей; проводники электрические; радиомачты; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; рации портативные; регуляторы для защиты от перенапряжения; соединения электрические; станции

радиотелеграфные; станции радиотелефонные; телефоны переносные; трубки телефонные; указатели электрические утечки тока; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства связи акустические; щиты коммутационные; щиты распределительные [электричество]», услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

К возражению приложены документы, которые, по его мнению, подтверждают факт приобретения различительной способности заявленного обозначения [1].

С учетом даты подачи заявки (15.04.2021) правовая база для оценки охраноспособности 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 (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 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.

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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 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 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 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



«», содержащее изобразительный элемент в виде зигзагообразной фигуры желтого цвета, обрамленной черной каймой. Над верхней частью изобразительного элемента расположен словесный элемент «TORR», выполненный заглавными буквами латинского алфавита черного цвета оригинальным шрифтом. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, перечисленных выше в просительной части возражения.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №688209 (1)



представляет собой комбинированное обозначение «», включающее в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованного изображения викинга в шлеме со щитом, на котором написано слово «TOR», выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №647028 (2)



представляет собой комбинированное обозначение «», в состав которого входит изобразительный элемент в виде фигурной контурной стрелки, направленной вверх, под которой в две строки расположены словесные элементы «keep control» и «TORR», выполненные буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. При этом слово «keep control» выполнено более мелким шрифтом по сравнению со словом «TORR», выделяющимся за счет более крупного и жирного шрифта. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 и услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №531574 (3)



представляет собой комбинированное обозначение «», состоящее из изобразительного элемента, выполненного в виде незамкнутой окружности оранжевого цвета, внутри которой расположена вертикальная линия с точкой синего цвета, похожая на латинскую букву «i». Рядом через дефис размещен словесный элемент «TOR», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом оранжевого цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №635009 (4)



представляет собой комбинированное обозначение «», состоящее из двух пересекающихся кругов белого и голубого цветов, внутри которых расположен словесный элемент «TOR», выполненный заглавными жирными буквами голубого и белого цветов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что в комбинированных обозначениях, как правило, основным индивидуализирующим элементом, обращающим на себя внимание потребителей, является словесный элемент. В заявленном комбинированном обозначении и противопоставленных товарных знаках (1-4) такими элементами выступают словесные элементы «TORR» и «TOR» / «TORR» / «TOR» / «TOR».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-4) показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (2) являются сходными в силу фонетического и семантического тождества словесного элемента «TORR», входящего в состав сопоставляемых обозначений. Слово «TORR» в переводе с английского языка на русский язык переводится как «торр» - наименование внесистемной единицы давления, равной 1/760 физической (нормальной) атмосферы; то же, что миллиметр ртутного столба. Названа в честь итал. учёного Э. Торричелли (E. Torricelli) (Физический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Главный редактор А. М. Прохоров. 1983).

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1, 3, 4) по фонетическому признаку сходства являются сходными, поскольку короткие слова имеют близкое звучание, тождественный состав гласной буквы и близкий состав согласных букв, а отличие в последнем звуке «R» не оказывает решающего влияния на вывод об отсутствии звукового сходства обозначений.

Смысловый критерий при сопоставлении словесных элементов заявленного обозначения и товарных знаков (1, 3, 4) не применяется, ввиду отсутствия семантического значения у словесного элемента «TOR» противопоставленных обозначений в словарных источниках.

Анализ графического сходства сопоставляемых обозначений показал, что, хотя знаки и включают в свой состав различные изобразительные элементы, однако они содержат словесные элементы выполненные буквами одного алфавита (латинского), что свидетельствует об их сходстве по визуальному критерию.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-4) являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

Вероятность смешения заявленного обозначения и товарных знаков (1-4) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Анализ однородности испрашиваемых товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ и товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков (1-4) показал следующее.

В отношении товаров 09 класса МКТУ «автоответчики телефонные; аппараты переговорные; аппараты телефонные, в том числе аппараты телефонные передающие; аппараты факсимильные; модемы, в том числе для системы связи ADSL; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей, в том числе для телекоммуникационных сетей; радиомачты; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; рации портативные; станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные; телефоны переносные; трубки телефонные; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства связи акустические» принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Остальные указанные в просительной части возражения товары 09 класса МКТУ «включатели электроцепи; выключатели закрытые [электрические]; искрогасители; молниеотводы, в том числе заземлители; муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; проводники электрические; регуляторы для защиты от перенапряжения; соединения электрические; указатели электрические утечки тока; щиты коммутационные; щиты распределительные [электричество]» являются однородными товарам 09 класса МКТУ «кабели электрические, корпуса аккумуляторов электрических, приборы регулирующие электрические, провода электрические, электропроводка» противопоставленного товарного знака (2), товарам 09 класса МКТУ «трансформаторы [электричество], устройства для измерения электрических величин, в том числе цифровые, не

включенные в другие классы» противопоставленного товарного знака (3), товарам 09 класса МКТУ «регуляторы для защиты от перенапряжения» противопоставленного товарного знака (4), поскольку относятся к устройствам и изделиям электротехническим различного назначения и вспомогательным изделиям к ним, оборудованию для спасательных работ, следовательно, они соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Приведенные в просительной части возражения услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» являются однородными услугам 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» противопоставленного товарного знака (1), услугам 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной и оптовой продаже товаров; услуги по розничной и оптовой продаже транспортных средств; услуги по розничной и оптовой продаже комплектующих частей и аксессуаров для транспортных средств; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и

обеспечение предпринимателей товарами]» противопоставленного товарного знака (2), услугам 35 класса МКТУ «презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; демонстрация товаров; продвижение продаж для третьих лиц; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; управление процессами обработки заказов товаров; продажа аукционная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» противопоставленного товарного знака (4), поскольку относятся к услугам по продвижению товаров для третьих лиц различными способами, услугам информационно-справочным, услугам по организации мероприятий в рекламных целях, следовательно, они соотносятся друг с другом как род-вид, оказываются одними и теми же организациями и предприятиями, имеют одинаковое назначение и круг потребителей.

Однородность сравниваемых товаров и услуг наряду с выводом о сходстве сопоставляемых обозначений позволяет сделать вывод о наличии вероятности смешения обозначения по заявке № 2021723026 и противопоставленных товарных знаков (1-4) в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

Представленные сведения о фактической деятельности заявителя [1] не преодолевают вывод о несоответствии заявленного обозначения по заявке № 2021723026 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-4) в отношении однородных товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ. Следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для указанных товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.01.2023 и оставить в силе решение Роспатента от 29.09.2022.