


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №051-ФЗ (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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.07.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Альянс+», г. Пермь, ул. Промышленная, 155 (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022760513, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «  » по заявке №2022760513, поданной 30.08.2022, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «*станки; станки металлообрабатывающие; станки токарные; станки фрезерные; станки шлифовальные*».

Обозначение выполнено в тёмно-зеленом цветовом сочетании.

Роспатентом 14.04.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022760513 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком

ПРОТОН

«**PROTON**» по свидетельству №510938 с приоритетом от 11.01.2012 – (1), правовая охрана которому предоставлена на имя Закрытого акционерное общество "Пигмент", 603009, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Углова, 2-а, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

В Роспатент 26.07.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ограничил перечень заявленных товаров 07 класса МКТУ следующими позициями «*станки токарные; станки фрезерные*», которые не однородны товарам противопоставленного товарного знака, ввиду нижеследующего:

- согласно словарно-справочным источникам информации фрезерные станки – это группа металлорежущих и деревообрабатывающих станков, где станок – это машина для обработки каких-либо материалов, которые предназначены для обработки с помощью фрезы плоских и фасонных поверхностей, зубчатых колес и т.п., металлических и других заготовок. При этом фреза, закрепленная в шпинделе фрезерного станка, совершает вращательные движения. Управление может быть ручным, автоматизированным или осуществляться с помощью ЧПУ;

- шлифовальные станки – станки, предназначенные для шлифования (шлифовки) материалов;

- товары, противопоставленного товарного знака могут быть отнесены к таким группам товаров, как «инструменты», «приборы инструменты, агрегаты», «машины или установки, которые используются в различных отраслях народного хозяйства», «расходные материалы», анализ которых показал, что данные товары не могут быть отнесены к станкам, а именно токарным и фрезерным станкам;

- из всего перечня товаров противопоставленного знака можно предположить, что эксперт посчитал однородными товары «машина гибочная», однако данные машины не относятся токарным и фрезерным станкам, так как предназначены для гибки листового и

сортового проката и труб в холодном и горячем состоянии, где используется процесс прессования, а не точение, фрезерование или шлифование;

- согласно лексико-семантического идентификатора наименований товаров и услуг (14 редакция) станки относятся к группе «Станки различного назначения, детали и узлы к ним», в то же время «машина гибочная к группе «Машины промышленные различного назначения»;

- 07 класс МКТУ содержит порядка 14 видов различных станков;

- правообладатель противопоставленного товарного знака не заявил при регистрации ни одного товара, связанного со станками, следовательно, правовая охрана предоставлена на иные товары не связанные со станками;

- указанное подтверждает факт отсутствия принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одному изготовителю;

- заявитель отмечает, что заявленным обозначением будет использоваться только в отношении токарных и фрезерных станков.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.04.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022760513 в отношении уточненного перечня товаров 07 класса МКТУ «*станки токарные; станки фрезерные*».

С возражением заявителем было представлено решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.08.2022) поступления заявки № 2022760513 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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 по заявке №2022760513 представляет собой словесное обозначение « **ПРОТОН** », выполненное буквами русского алфавита.

Обозначение выполнено в тёмно-зеленом цветовом сочетании.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с

ПРОТОН

товарным знаком « **PROTON** » по свидетельству №510938 с приоритетом от 11.01.2012 – (1), представляющим собой словесное обозначение, выполненное буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия руководствуется требованиями пунктов 41, 42 Правил, а также правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

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.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического тождества и визуального сходства словесных элементов «ПРОТОН» – «ПРОТОН / PROTON», что заявителем не оспаривается.

Анализ однородности товаров 07 класса МКТУ показал следующее.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (1) предоставлена в отношении следующих товаров 07 класса МКТУ *«агрегаты сварочные электрические; аппараты газосварочные; буры для горных работ; газонокосилки [машины]; генераторы мощности аварийные; генераторы переменного тока; генераторы постоянного тока; генераторы тока; генераторы электрические; головки буровые [детали машин]; головки сверлильные [детали машин]; горелки газовые сварочные; грабли механические; гребнеотделители [машины]; дернорезы; диафрагмы, мембраны для насосов; долота для машин; домкраты реечные; дрели ручные электрические; дробилки бытовые электрические; зубья для грабельных машин; инструменты режущие [детали машин]; инструменты ручные [за исключением с ручным приводом]; канавокопатели плужные; кожухи [детали машин]; колеса машин; компрессоры [машины]; компрессоры воздушные [установки для гаражей]; корнерезки [машины]; косилки; краскораспылители; круги гончарные; круги точильные, шлифовальные [детали машин]; культиваторы [машины]; манипуляторы автоматические [машины]; масленки [детали машин]; машины гибочные; машины для земляных работ; машины для окрасочных работ; машины для побелки; машины для резки кровельной черепицы; машины для строительства дорог; машины дренажные; машины и устройства для уборки [электрические]; машины и устройства для чистки ковров [электрические]; машины и устройства полировальные [электрические]; машины моечные; молотки пневматические; насосы [машины]; насосы [части машин или двигателей]; насосы вакуумные [машины]; насосы масляные; насосы центробежные; ножи косилок; ножи соломорезок; ножи электрические; ножницы электрические; паросепараторы; паяльники газовые; перегреватели; перфораторы бурильные; пилы [машины]; пилы цепные; пистолеты [инструменты с использованием*

взрывчатых веществ]; пистолеты для нанесения клея электрические; пистолеты для экструдирования мастик пневматические; полотна пыльные [детали машин, станков]; поршни [детали машин или двигателей]; поршни амортизаторов [детали машин]; распылители краски [машины]; резаки газовые; ремни приводные для генераторов постоянного тока; ремни приводные для двигателей; смесители; снегоочистители; установки вакуумной очистки центральные; установки для удаления пыли [очистные установки]; установки конденсационные; устройства воздухоотсасывающие; фильтр-прессы; фильтры [детали машин или двигателей]; фильтры [устройства, аппараты]; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; аппараты для сварки пластмассовых упаковок электрические; аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; электроды для сварки; электропаяльники; бензонасосы для станций технического обслуживания; насосы топливные с автоматическим регулированием; насосы топливоподающие для станций технического обслуживания; лампы паяльные».

Согласно доводам возражения правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 07 класса МКТУ, а именно: *«станки токарные; станки фрезерные».*

Согласно словарно-справочным источникам информации:

Токарный станок – это металлорежущее оборудование для обработки металлических деталей точением, а также используемый для ряда других операций. Основным рабочим инструментом является резец.

Фрезерные станки – это группа станков, которые предназначены для обработки металлических и деревянных заготовок при помощи фрезы. Операция фрезерования подразумевает вращательное движения режущего инструмента, которое является главным, и поступательное перемещение заготовки или фрезерной головки.

Таким образом, товары уточненного перечня представляют собой оборудование, в том числе предназначенное для обработки металлов, основными деталями которых являются режущие инструменты.

Перечень противопоставленного товарного знака включает такие товары, как:

- головки сверлильные [детали машин] – узел металлорежущего станка, несущий вращающийся инструмент для обработки отверстий – сверло, зенкер и пр. Применяется на радиально-сверлильных и агрегатных станках, а также на токарных автоматах (см. Большой энциклопедический политехнический словарь на сайте <https://academic.ru/>);

- инструменты режущие [детали машин] – инструменты для обработки резанием, к которым относятся, в том числе резец, сверло, фреза (см. <https://ru.wikipedia.org/>);

- манипуляторы автоматические [машины] – устройства для автоматического выполнения ручных операций, к которым в настоящее время могут относиться такое оборудование, как пневматические резьбонарезные манипуляторы – промышленное оборудование, предназначенное для нарезания резьбы метчиками и плашками, а также сверления в мягких материалах (см. сайт <https://www.euro-stanok.ru/>);

- машины гибочные – промышленное оборудование, предназначенное, в том числе для холодной гибки изделий из металла (листового материала, профиля, арматуры, труб и т.д.).

Таким образом, указанные выше товары 07 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, как и товары уточненного перечня, относятся к оборудованию, предназначенному для обработки металлов, включая детали к ним.

При этом коллегия отмечает, что к какой бы категории ни относилось металлорежущее устройство, суть обработки на нем сводится к тому, что режущий инструмент и деталь совершают формообразующие движения.

С учетом изложенного сопоставляемые товары, указанные выше, относятся к одной родовой группе товаров (металлорежущие станки и детали к ним), соотносятся друг с другом по виду и назначению, взаимодополняемы, имеют один круг потребителей, рынок сбыта, что свидетельствует об их однородности.

Коллегия также отмечает, что сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства (словесные элементы тождественны семантически и фонетически

и сходны визуально), что обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте, в этой связи при их восприятии у потребителя могут возникнуть ассоциации о принадлежности их одному и тому производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №510938 в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.07.2023, оставить в силе решение Роспатента от 14.04.2023.