

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

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. №321-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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.09.2023 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Ионовым А.А., г. Ульяновск (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022708089, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «ITALON» по заявке №2022708089 с приоритетом от 10.02.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.05.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022708089. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



- с товарным знаком «**ЭТАЛОН**» (по свидетельству №755841 с приоритетом от 26.12.2018) в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товаром 09 класса МКТУ [1];



- с товарным знаком «**ЭТАЛОН ПРИБОР**» (по свидетельству №716432 с приоритетом от 26.10.2017) в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товаром 09 класса МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.09.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ от правообладателя противопоставленного товарного знака [1];

- заявитель считает, что товарный знак [2] не является сходным до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2022708089, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [ИТАЛОН], в то время как противопоставленный товарный знак [2] имеет следующее звучание [ЭТАЛОН ПРИБОР], то есть сравниваемые обозначения имеют различный состав гласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- заявленное обозначение не содержится в словарно-справочных источниках и является фантазийным, в то время как словесный элемент «ЭТАЛОН» противопоставленного товарного знака [2] означает «образцовая мера или

образцовый измерительный прибор, служащие для воспроизведения, хранения и передачи единиц каких-либо величин с наивысшей достижимой точностью» (<https://gufo.me/dict/dict/mas/эталон>), что составляет их семантические отличия;

- товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными услугам 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], поскольку сравниваемые товары и услуги различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей;

- кроме того, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 1514 Кодекса правовая охрана товарного знака прекращается в связи с прекращением юридического лица – правообладателя. В соответствии со сведениями Федеральной налоговой службы правообладатель противопоставленного товарного знака [2] (Общество с ограниченной ответственностью «ЭТАЛОНПРИБОР») исключен Федеральной налоговой службой из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо от 26.07.2022 (приложение №2);

- таким образом, противопоставленный товарный знак [2] не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.05.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

К возражению заявителем были приложены следующие материалы:

1. Копия решения Роспатента от 28.05.2023 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2022708089;
2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЭТАЛОНПРИБОР».

Заявителем 18.10.2023 был направлен в материалы возражения оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] (приложение №3).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.02.2022) поступления заявки №2022708089 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 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 заявлении обозначении.

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

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 «**ITALON**» является комбинированным, состоящим из изобразительных элементов, и из словесного элемента «ITALON», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Наиболее значимым элементом заявленного обозначения является словесный элемент «ITALON», который расположен в его центральной части и запоминается потребителями в первую очередь.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 09 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2].



Противопоставленный товарный знак « [1]» является комбинированным, состоящим из эмблемы, геометрических фигур в виде окружности, а также из словесного элемента «ЭТАЛОН», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана представлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №755841 [1] для предоставления правовой охраны комбинированному обозначению «» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение «» и противопоставленный товарный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак [1] не является коллективным товарным

знаком, а также отсутствуют сведения об его широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, противопоставленный товарный знак [1] не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении всех испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «**ЭТАЛОН**» [2] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графических и изобразительных элементов, и из словесных элементов «ЭТАЛОН», «ПРИБОР», выполненных стандартными шрифтами заглавными буквами русского алфавита. Словесный элемент «ПРИБОР» указан в качестве неохраниемого элемента. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Так как словесный элемент «ПРИБОР» является неохраниемым элементом противопоставленного товарного знака [2], основную индивидуализирующую функцию данного противопоставления выполняет словесный элемент «ЭТАЛОН», который выполнен крупным шрифтом в центре обозначения и обращает на себя внимание потребителей в первую очередь.

В отношении довода заявителя о том, что «в соответствии со сведениями Федеральной налоговой службы правообладатель противопоставленного товарного знака [2] (Общество с ограниченной ответственностью «ЭТАЛОНПРИБОР») исключен Федеральной налоговой службой из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо от 26.07.2022 (приложение №2)», коллегия отмечает, что заявителем 18.10.2023 было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [2] связи с прекращением юридического лица - правообладателя, однако, 26.10.2023 Роспатентом в удовлетворении данного заявления было отказано.

Таким образом, на настоящий момент правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] является действующей, следовательно, коллегия не может его не учитывать при анализе заявленного обозначения на предмет его соответствия положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «ITALON»/«ЭТАЛОН», что приводит к звуковому сходству обозначений в целом.

Фонетически, заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак [2] характеризуются сходным звучанием. Так, заявленное обозначение прочитывается как [И Т А Л О Н], а противопоставленный ему товарный знак [2] имеет следующее произношение: [Э Т А Л О Н]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [Т, Л, Н] и совпадающих гласных звуков [А, О], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство было установлено на совпадающей части [Т А Л О Н]. Таким образом, 5 букв из 6 имеют тождественное звучание.

Сравниваемые словесные элементы выполнены шрифтами разных алфавитов, однако, данное обстоятельство не влияет на вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, поскольку, как уже было установлено выше, сравниваемые обозначения характеризуются высокой степенью фонетического сходства.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении заявленного обозначения, анализ по семантическому сходству заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на

отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 09 класса МКТУ «датчики пьезоэлектрические; измерители; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы точные измерительные; указатели уровня бензина» заявленного обозначения являются сопутствующими услугам 42 класса МКТУ «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки в области создания контрольно-измерительных приборов и оборудования; изучение технических проектов, связанных с разработкой и созданием контрольно-измерительных приборов и оборудования; исследования технические в области разработки и эксплуатации контрольно-измерительных приборов и оборудования; консультации в области разработки и создания контрольно-измерительных приборов и оборудования; калибровка [измерения]; услуги инженеров, обеспечивающих создание и обслуживание контрольно-измерительных приборов и оборудования; экспертиза инженерно-техническая в области создания и эксплуатации контрольно-измерительных приборов и оборудования» противопоставленного товарного знака [2], так как указанные товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к приборам измерительным, а услуги 42 класса МКТУ противопоставленного обозначения [2] относятся к услугам по созданию контрольно-измерительных приборов и оборудования, то есть сравниваемые товары и услуги имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей, ввиду чего квалифицируются коллегией как однородные.

Товары 09 класса МКТУ «аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; искатели спутниковые; передатчики [дистанционная связь]; передатчики электронных сигналов; приборы и инструменты навигационные; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приборы регулирующие электрические; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; радиоприемники для транспортных средств; трекеры GPS» заявленного обозначения не являются

однородными услугам 42 класса МКТУ «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки в области создания контрольно-измерительных приборов и оборудования; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров, в том числе анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; изучение технических проектов, связанных с разработкой и созданием контрольно-измерительных приборов и оборудования; инсталляция программного обеспечения; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные, за исключением имеющих отношение к области строительства и архитектуры; исследования технические в области разработки и эксплуатации контрольно-измерительных приборов и оборудования; консультации в области разработки и создания контрольно-измерительных приборов и оборудования; калибровка [измерения]; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обслуживание программного обеспечения; прокат программного обеспечения; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; услуги инженеров, обеспечивающих создание и обслуживание контрольно-измерительных приборов и оборудования; экспертиза инженерно-техническая в области создания и эксплуатации контрольно-измерительных приборов и оборудования» противопоставленного товарного знака [2], поскольку указанные товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к приборам навигационным, к оборудованию для обеспечения дистанционной связи, а также к устройствам электротехническим различного назначения, в то время как услуги 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] относятся к услугам по созданию контрольно-измерительных приборов, к услугам в области разработки программного обеспечения, а также к услугам по исследованиям новых товаров для третьих лиц, то есть сравниваемые товары и услуги не являются сопутствующими, различаются по назначению, сфере

применения и кругу потребителей, ввиду чего квалифицируются коллегией как неоднородные.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [2] в отношении однородных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Тем не менее, решение Роспатента от 28.05.2023 должно быть отменено, так как при анализе однородности товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения и услуг 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] были выявлены неоднородные товары, а именно товары 09 класса МКТУ «аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; искатели спутниковые; передатчики [дистанционная связь]; передатчики электронных сигналов; приборы и инструменты навигационные; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приборы регулирующие электрические; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; радиоприемники для транспортных средств; трекеры GPS», в отношении которых заявленное обозначение может быть зарегистрировано.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.09.2023, отменить решение Роспатента от 28.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022708089.