


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.04.2019. Данное возражение подано ООО «Национальная Дистрибьюторская компания «Меркурий», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017730054, при этом установлено следующее.



Заявка № 2017730054 на регистрацию комбинированного обозначения



« ГРУППА МЕРКУРИЙ» была подана на имя заявителя 25.07.2017 в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 20.12.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017730054 в отношении части услуг 35 класса МКТУ «управление коммерческими проектами для строительных проектов» с исключением из правовой охраны словесного элемента «Группа».

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении части услуг 35 класса МКТУ и всех услуг 36 класса МКТУ не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками «MERCURY» по свидетельству № 408245

(1) в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ, « МЕРКУРИЙ» по свидетельству № 397972 (2) в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ, «Меркури» по свидетельству № 332933 (3) в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ, «» по свидетельству № 302484 (4) в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Группа» является неохраноспособным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на видовое наименование организации.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило возражение от 17.04.2019 на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) совпадают по смысловому значению, но имеют отличия по фонетическим и графическим факторам сходства, обусловленным разным расположением ударения в словесных элементах, составом звуков, различным общим зрительным впечатлением за счет разного количества слов, букв и применения разных алфавитов;

- слово «Группа» является неохраняемым элементом обозначения, вместе с тем в сочетании со словом «Меркурий» воспринимается как «Группа под названием Меркурий», «группировка Меркурий» и ассоциируется не с названием планеты или именем бога торговли из древнеримских вероисповеданий, а исключительно с каким-либо сообществом или объединением чего-либо;

- при этом заявленное обозначение используется при оказании услуг по управлению недвижимым имуществом, а противопоставленный товарный знак (1) не используется в Российской Федерации;

- таким образом, заявленное обозначение и товарный знак (1) не являются сходными и не ассоциируются друг с другом в целом;

- противопоставленный товарный знак (4) также на основании вышеизложенных критериев не является сходным с заявленным обозначением, а

сопоставляемые услуги 36 класса МКТУ не являются однородными, так как имеют разное назначение и круг потребителей;


- вывод об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (2) обусловлен в первую очередь за счет содержащегося в заявленном обозначении словесного элемента «Группа», который позволяет формировать различие в звуковых, семантических и графических характеристиках сравниваемых обозначений;

- согласно сведениям из сети Интернет товарный знак (2) не используется правообладателем в области деятельности заявителя;

- товарный знак (3) не сходен до степени смешения с рассматриваемым обозначением и зарегистрирован в отношении части услуг 36 класса МКТУ «консультации по вопросам финансов, менеджмент финансовый», которые не однородны заявленным услугам;

- словесный элемент «Меркури» в товарном знаке (3) не имеет смыслового значения в русском языке, следовательно, не может ассоциироваться с толкованием словосочетания «Группа Меркурий»;

- в силу использования заявленное обозначение обладает достаточной узнаваемостью, чтобы не спутать его с другими товарными знаками, включающими слово «Меркурий»;

- заявитель является правообладателем товарного знака «» по свидетельству №698996 в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ «управление коммерческими проектами для строительных проектов», услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; бюро квартирные [недвижимость]; услуги администраторов по недвижимому имуществу, а именно услуги по сдаче в наем недвижимого имущества; аренда недвижимого имущества; аренда офисов

[недвижимое имущество]; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью».

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 19.06.2019 и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 18.07.2019 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 17.04.2019 и оставлении в силе решение Роспатента от 20.12.2018.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.03.2020 по делу №СИП-886/2019 признано недействительным решение Роспатента от 18.07.2019 года об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 17.04.2019, оставлении в силе решение Роспатента от 20.12.2018, а также суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение, поступившее 17.04.2019.

В решении Суда по интеллектуальным правам указано, что заявитель по заявке №2017730054 предоставил от правообладателя противопоставленного товарного знака (2) согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; бюро квартирные [недвижимость]; услуги администраторов по недвижимому имуществу, а именно услуги по сдаче в наем недвижимого имущества; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью».

На заседании коллегии, состоявшемся 25.05.2020, заявителем к материалам дела был приобщен оригинал письма-согласия [1] от правообладателя товарного знака (2), а также представлено ходатайство об исключении из правовой охраны словесного элемента «Группа».

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

С учетом даты подачи (25.07.2017) заявки № 2017730054 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи, 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 пунктом 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.

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.



Заявленное обозначение «  ГРУППА МЕРКУРИЙ » является комбинированным и содержит изобразительный элемент в виде стилизованного изображения буквы «М» и словесные элементы «ГРУППА МЕРКУРИЙ», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «управление коммерческими проектами для строительных проектов», услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; бюро квартирные [недвижимость]; услуги администраторов по недвижимому имуществу, а именно услуги по сдаче в наем недвижимого имущества; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью».

Коллегия отмечает, что в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ экспертизой было вынесено решение о регистрации, в связи с чем проведение анализа на однородность в отношении данных услуг не требуется.

Анализ заявленного комбинированного товарного знака показал, что словесный элемент «ГРУППА» является неохраемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил свое согласие.

Противопоставленные товарные знаки (1, 3, 4) сняты в качестве противопоставлений ввиду неоднородности сопоставляемых услуг 36 класса МКТУ.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (2) коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится предоставленное заявителем на стадии судебного обжалования письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака (2) на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2017730054 в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; бюро квартирные [недвижимость]; услуги администраторов по недвижимому имуществу, а именно услуги по сдаче в наем недвижимого

имущества; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, 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. В этой связи 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 возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака 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 знак (2) не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака (2), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017730054 в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ «управление коммерческими проектами для строительных проектов»,

услуг 36 класса МКТУ « агентства по операциям с недвижимым имуществом; бюро квартирные [недвижимость]; услуги администраторов по недвижимому имуществу, а именно услуги по сдаче в наем недвижимого имущества; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью».

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.04.2019, изменить решение Роспатента от 20.12.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017730054.