

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела поступившее 05.06.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КОНСИСТ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2018731829, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « » (с учетом изменений в обозначение, внесенных 08.07.2019) по заявке № 2018731829, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.07.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Роспатентом 13.12.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2018731829 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ. 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

turbo>

«**turbo>**» по свидетельству № 704690 (дата приоритета – 07.06.2018), зарегистрированным на имя Боброва Романа Витальевича, Москва, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В заключении экспертизы также отмечено, что с учетом внесенных изменений в заявленное обозначение сняты противопоставления товарного знака «TurboX» по свидетельству № 541554 и знака «Turbox» по международной регистрации № 1105655.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.06.2020, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 13.12.2019, отметив, что внешнего сходства заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не имеют. Также заявитель полагает, что слово «ТУРБО» заявленного обозначения является неохраемым элементом, поскольку «Turbo»/«Турбо» является общепринятым термином, который широко используется в программировании и обозначении программ для ЭВМ: «ТурбоПоиск», «ТурбоКнопка», «ТурбоСистема», «ТурбоГарант», «ТурбоКонсультант», «ТурбоСайт» «TurboVPN», «Turbo Pascal», «Turbo Boost» «Turbo Basic», «Turbo Delphi» (программы родоначальники, языки программирования), а также «Турбо9» (рег. № 2015617839) и «Платформа ТУРБО X» версия 10» (рег. № 2019612393), правообладателем которых является ООО «КОНСИТ», в товарном знаке «TurboX» по свидетельству № 541554. Кроме того, заявитель просит принять во внимание, что слово «Турбо» различительной способностью не обладает и ни с кем не ассоциируется, поскольку в современном мире широко используется для обозначения чего-то быстрого.

В дополнение к указанным доводам заявитель сообщает, что он озаботился вопросом получения согласия правообладателя противопоставленного товарного знака, однако, как стало известно, правообладатель противопоставленного товарного знака Бобров Роман Витальевич – умер 18.04.2019 (через 28 дней после

регистрации товарного знака на его имя), в течение 6 месяцев супруга и иные наследники вступали в наследство Боброва Романа Витальевича, затем наследница подала заявление в Роспатент о регистрации перехода на ее имя прав в отношении противопоставляемого товарного знака, после чего планировалось оформление согласия на регистрацию товарного знака заявителя. Боброва Т.В. (супруга умершего правообладателя) не смогла до настоящего времени перерегистрировать товарный знак «Turbo» по свидетельству № 704690 на свое имя, в связи с тем, что наследниками, кроме Бобровой Т.В., являются несовершеннолетние дети, а долевое владение товарными знаками не предусмотрено.

Заявитель поясняет, что в связи со сложившейся ситуацией он «находится в правом вакууме», поскольку с формальной стороны лишен права и реальной возможности предоставить согласие на регистрацию заявленного обозначения от правообладателя противопоставленного товарного знака. По мнению заявителя, государственная регистрация перехода исключительных прав является всего лишь правоподтверждающим юридическим фактом, а сама процедура государственной регистрации перехода носит формальный характер. Роспатент, отказывая заявителю в регистрации заявленного обозначения, знал о смерти Боброва Р.В., так как 25.11.2019 выдавал справку для нотариуса, ведущего наследственное дело Боброва Р.В., следовательно, с формальной стороны, оспариваемое решение является незаконным. В возражении обращено внимание на то, что на основании закона Боброва Т.В, несовершеннолетний сын Бобров К.Р. и несовершеннолетний сын Бобров Ф.Р. являются правопреемниками правообладателя товарного знака «Turbo» по свидетельству № 704690. При этом супруга правообладателя – Боброва Т.В., действующая на текущий момент от своего имени и от имени несовершеннолетних детей, то есть от имени всех правопреемников правообладателя товарного знака, дала согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя ООО «КОНСИСТ». Заявитель поясняет, что Боброва Т.В. является надлежащим правопреемником и вправе определять волю правообладателя товарного знака, независимо от формального факта регистрации перехода прав на ее имя.

На основании изложенного заявитель просит отменить оспариваемое решение и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018731829 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия решения Роспатента от 13.12.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018731829;

(2) копия ответа заявителя на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства;

(3) копия уведомления о внесении изменений в заявленное обозначение;

(4) распечатка Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 16744/07 от 25.03.2008;

(5) копия договора от 07.05.2020 между заявителем и Бобровой Т.В. о предоставлении согласия на регистрацию заявленного обозначения;

(6) копия свидетельств о праве собственности в отношении имущества умершего Боброва Романа Витальевича.

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

С учетом даты подачи (27.07.2018) заявки № 2018731829 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 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.

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 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.

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 № 2018731829 является комбинированным, состоит из слова «ТУРБО» и изобразительного элемента в виде квадрата со скругленными углами, внутри которого расположена буква «Т» в незавершенной окружности, а также горизонтальная черта с точкой, расположенная под словом «ТУРБО». Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: светло-зеленый, ярко зеленый, белый, черный, серый. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Вывод о несоответствии заявленного обозначения по заявке № 2018731829 требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, основан на наличии




turbo>

товарного знака «» по свидетельству № 704690.



turbo>

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 704690 представляет собой слово «turbo» с расположенным справа от него символом «>», которые выполнены белыми на фоне черного прямоугольника. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 704690 в качестве единственного индивидуализирующего элемента содержит словесный элемент «turbo». В заявленном обозначении основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «ТУРБО», который фонетически тождественен основному элементу противопоставленного товарного знака. Таким образом, по фонетическому признаку сходства словесных обозначений имеет место полное фонетическое вхождение товарного знака по свидетельству № 704690 в заявленное обозначение.

С точки зрения семантики, слово «turbo» означает «турбинный двигатель, турбогенератор, турбокомпрессор, (перен.) движущая сила» (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/fr-ru/turbo>), в этом значении наиболее широко известно российским потребителям, поскольку вошло в состав русского языка «Турбо...» – первая часть сложных слов со значением «относящийся к турбинам, к турбостроению» (см. Толковый словарь Ожегова, <https://academic.ru/>).

Значение рассматриваемых слов очевидно среднему российскому потребителю, поэтому вероятность смыслового ассоциирования сравниваемых обозначений потребителями является высокой.

Что касается графического критерия, то коллегия отмечает следующее.

Заявленное обозначение, как и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 704690, имеет ряд графических особенностей. Кроме того, отличается алфавит, буквами которого выполнены слова – доминирующие элементы каждого из знаков. Однако, общее зрительное впечатление в данном случае не может быть признано определяющим критерием для установления сходства (отсутствия сходства) сравниваемых обозначений, поскольку совокупность фонетического и смыслового сходства обеспечивает ассоциирование заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Что касается довода заявителя о неохраноспособности элемента «ТУРБО»/«turbo», то такая в результате экспертизы обозначения установлена не была. При этом наличие действующего исключительного права на обозначение «turbo» приводит к неубедительности довода об отсутствии различительной способности у данного слова. С точки зрения композиции каждого из сопоставляемых обозначений, именно элемент «Турбо»/«turbo» является доминирующим, именно его присутствие обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 704690.

Вышеизложенный анализ в своей совокупности подтверждает правомерность вывода экспертизы о сходстве заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 704690.

В отношении однородности товаров, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров, для которых зарегистрирован указанный выше противопоставленный товарный знак, коллегия установила следующее.

Заявленные товары *«программы для компьютеров, программы компьютерные (загружаемое программное обеспечение), программы для автоматизации хозяйственной деятельности»* однородны товарам 09 класса МКТУ противопоставленной регистрации, содержащей, в том числе, такие родовые наименования товаров как *«обеспечение программное для компьютеров; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров»*. Высокая степень

однородности названных товаров обусловлена наличием таких признаков как отнесение сравниваемых товаров к одному роду (виду), общий круг потребителей, совместная встречаемость при реализации (условия реализации) взаимодополняемость и взаимозаменяемость.

Однородность заявленных товаров, установленная наряду со сходством заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, свидетельствует о сходстве сопоставляемых обозначения и товарного знака до степени их смешения и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении сведений о согласии наследницы Боброва Р.В. на регистрацию заявленного обозначения коллегия отмечает, что договор (5) не может быть квалифицирован в качестве такового, поскольку требования к согласию, установленные пунктом 46 Правил, не соблюдены.

Сведения о смерти правообладателя также не могут учтены, поскольку в данном случае имеются наследники.

Что касается довода заявителя о «правовом вакууме», то коллегия руководствуется положениями Кодекса и Правил, при этом на дату рассмотрения возражения заявитель не преодолел препятствие к регистрации товарного знака по заявке № 2018731829.

Резюмируя все вышеизложенное, регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 09 класса МКТУ препятствует товарный знак по свидетельству № 704690, следовательно, оснований для отмены решения Роспатента от 13.12.2019 у коллегии не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.06.2020, оставить в силе решение Роспатента от 13.12.2019.