

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 04.09.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Традиция», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1499534, при этом установила следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку по международной регистрации № 1499534 с конвенционным приоритетом от 30.04.2019 в отношении товаров 06 и 07 классов МКТУ на имя компании Conv Australia Holding Pty Ltd, Австралия (далее – правообладатель).

Оспариваемый международный знак представляет собой словесное обозначение «**ROXON**», выполненное буквами латинского алфавита.

В поступившем 04.09.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку по международной регистрации № 1499534 в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству № 611754, охраняемым на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации оспариваемому знаку недействительным частично, а именно в отношении всех товаров 07 класса МКТУ, приведенных в данной международной регистрации знака.

На дату заседания коллегии, состоявшегося 30.10.2020, по рассмотрению данного возражения отзыв на него правообладателем не был представлен.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.12.2020 об удовлетворении возражения, поступившего 04.09.2020, и признании предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации оспариваемому знаку по международной регистрации № 1499534 недействительным частично, а именно в отношении всех товаров 07 класса МКТУ, приведенных в данной международной регистрации знака.

Данное решение было обосновано в заключении коллегии по результатам рассмотрения возражения тем, что оспариваемый знак является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 611754 в отношении всех товаров 07 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров оспариваемой международной регистрации знака, то есть не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении данных товаров.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2021 по делу № СИП-310/2021 вышеуказанное решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.12.2020 было признано недействительным.

Из данного судебного акта следует, что Роспатент рассмотрел возражение в отсутствие представителя правообладателя, который не был надлежащим образом уведомлен о дате проведения заседания коллегии, поскольку в почтовый адрес представителя правообладателя соответствующее уведомление не направлялось, а по юридическому почтовому адресу

правообладателя в Австралии такое уведомление было получено 11.11.2020, то есть уже позже даты (30.10.2020) проведения заседания коллегии.

Исходя из этих обстоятельств, суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение, устранив допущенные нарушения прав и законных интересов правообладателя, связанных с самой возможностью защиты им своего права на оспариваемый знак, то есть для представления им своих доводов по мотивам поступившего возражения и их учета при его рассмотрении.

Признание судом решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.12.2020 недействительным влечет за собой, на основании статьи 13 Кодекса, восстановление положения, существовавшего до нарушения права, ввиду чего возражение, поступившее 04.09.2020, считается нерассмотренным и, следовательно, подлежит повторному рассмотрению Роспатентом.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2021 по делу № СИП-310/2021 возражение было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 18.11.2021.

Корреспонденцией, поступившей 18.10.2021, правообладателем, в установленном порядке уведомленным о поступившем возражении и назначенной дате заседания коллегии по его повторному рассмотрению, был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что оспариваемый международный знак и противопоставленный товарный знак не являются сходными по графическому и семантическому критериям сходства сравниваемых обозначений, так как они различаются количествами и составами букв, цветовыми и шрифтовыми их исполнениями и соответствующими композиционными их решениями в целом в связи с обособлением посредством контрастности различных оттенков серого цвета двух отдельных компонентов словесного элемента в противопоставленном товарном знаке и его двухуровневой структурой, включающей еще и изобразительный элемент, в отличие от оспариваемого однокомпонентного

словесного знака, что обуславливает разное общее зрительное впечатление от восприятия сравниваемых знаков, а также они различаются своими смысловыми значениями и порождаемыми ими ассоциативными образами, поскольку оспариваемый фантазийный словесный знак «**ROXON**» ассоциируется исключительно с правообладателем и его продукцией, выпускавшейся на протяжении весьма длительного времени его предшественниками под контролем различных крупных компаний и получившей популярность и известность среди потребителей различных стран в Европе и на Среднем Востоке и в России, в то время как словесный элемент «**Rockson**» противопоставленного товарного знака состоит из двух лексических единиц английского языка, поскольку согласно словарям «**rock**» в переводе на русский язык означает «камень, горная порода, скала, утес, глыба, рок (муз.)» и др., а «**son**» – «сын, зять, преемник» и др., и может быть переведен в целом как «сын камня», ассоциируясь тем самым с карьерным, дробильным и горнодобывающим оборудованием, для индивидуализации которого этот товарный знак используется лицом, подавшим возражение, согласно сведениям из сети Интернет, и обуславливая у противопоставленного товарного знака, к тому же, иной состав звуков («рок сан»), чем у оспариваемого знака («роксон»), ввиду того, что «**son**» транскрибируется как «сан».

При этом в отзыве правообладателем было отмечено и то, что товары 07 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, не являются однородными друг с другом, так как он занимается производством конвейерного оборудования и его комплектующих для работы с сыпучими материалами, а лицо, подавшее возражение, выпускает оборудование для применения в горной промышленности, что по мнению правообладателя позволяет признать соответствующие товары различающимися своими назначениями и областями их применения, специальными каналами их сбыта и различными кругами их квалифицированных потребителей, хорошо знакомых с соответствующими

товарами, их производителями и проявляющих особую внимательность при их приобретении.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

В подтверждение своих доводов им были представлены, в частности, копии следующих документов: распечатки сведений из онлайн-словарей с переводами на русский язык слов «gosc» и «son» [1]; распечатки сведений из сети Интернет с англоязычного сайта компании Nerean Conveyors Oy об истории и областях деятельности компании Roxon [2]; инструкции по монтажу питателя ленточных конвейеров и по техобслуживанию и эксплуатации транспортерных лент и ленточных питателей, маркированных оспариваемым знаком [3]; распечатки сведений из сети Интернет с предложениями к продажам продукции, маркированной противопоставленным товарным знаком [4].

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

С учетом даты конвенционного приоритета (30.04.2019) правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого международного знака на территории Российской Федерации 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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 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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый международный знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесное обозначение «**ROXON**». Правовая охрана данному знаку была предоставлена на территории Российской Федерации с конвенционным приоритетом от 30.04.2019, в частности, в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству № 611754 с более ранним приоритетом от 25.05.2016 представляет собой соответствующее комбинированное обозначение, в котором доминирует выполненный шрифтом, близким к стандартному, заглавной и строчными буквами латинского алфавита словесный элемент «**Rockson**», так как он акцентирует на себе внимание, занимая большую часть пространства, и запоминается легче, чем изобразительный элемент в виде стилизованного

изображения короны над его начальной буквой и используемые для его шрифтовых единиц цветовые оттенки, играющие второстепенную роль, служа лишь декоративным оформлением для указанного доминирующего слова.

Изложенные выше обстоятельства обуславливают то, что основную индивидуализирующую нагрузку в этом товарном знаке несет исключительно доминирующий словесный элемент «**Rockson**», который, следовательно, и подлежит, прежде всего, сравнению с оспариваемым знаком.

При этом у данного словесного элемента отсутствуют какие-либо пробелы между его шрифтовыми единицами, и все они, кроме начальной буквы «R», являются строчными буквами и одинаковыми по своим размерам и шрифту, в силу чего, несмотря на наличие у них некоторой контрастности оттенков, на самом деле, одного и того же (черного/серого) цвета, он все равно воспринимается исключительно как единое фантазийное слово – «**Rockson**», не обладающее какими-либо смысловыми значениями ввиду его отсутствия как такового в каких-либо словарях.

Вместе с тем, как верно было отмечено правообладателем в его отзыве, можно предположить и то, что данное изобретенное слово было образовано всего лишь путем простого соединения двух лексических единиц английского языка – «**rock**», означающей в переводе на русский язык «камень, горная порода, скала, утес, глыба, рок (муз.)», и «**son**», означающей «сын, зять, преемник», согласно словарям со сведениями об этих отдельных словах [1].

Однако, и в этой связи следует отметить то, что предложенный правообладателем их перевод в качестве словосочетания, как «сын камня», никак не позволяет прийти к выводу о наличии у него в целом какого-либо строго определенного смыслового значения ввиду его примитивной дословности и, как следствие, абсолютно очевидной нелепости соответствующего предположения, что у «камня» может быть «сын», что свидетельствует, собственно, об изобретенности (фантазийности) соответствующего единого слова «**Rockson**», вовсе не подлежащего в таком случае сравнительному анализу по семантическому критерию сходства

сравниваемых обозначений, тем более с оспариваемым знаком «**ROXON**», являющимся, к тому же, также фантазийным словом.

Противопоставленный товарный знак охраняется на имя лица, подавшего возражение, в частности, в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого знака и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического тождества их фантазийных слов «**ROXON**» и «**Rockson**», обусловленного совпадением у них всех звуков с учетом одинакового звучания у буквы «х» и сочетания букв «cks» в их транслитерации буквами русского алфавита по общепринятым ее правилам («роксон» – «роксон»), либо даже в силу фонетического их сходства в случае возможного прочтения последнего в предложенной правообладателем транскрипции, свойственной словам английского языка («роксон» – «роксан»), поскольку отличие всего лишь в один звук в средней части этих сравниваемых слов никак не будет существенным для их восприятия на слух в целом, тем более что соответствующие буквы «о» и «а» в безударном их положении могут подвергаться редукции и практически не иметь никаких различий, воспринимаемых на слух, в то время как данные слова ввиду их фантазийности не имеют каких-либо строго определенных ударений в них.

Сходство сравниваемых знаков в целом усиливается еще и за счет того, что эти слова выполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита.

Данные сравниваемые слова, как уже было отмечено выше, отсутствуют в словарях, то есть не обладают какими-либо смысловыми значениями и, следовательно, являются фантазийными и, собственно, не подлежат сравнительному анализу по семантическому критерию сходства обозначений.

В этой связи, к тому же, следует отметить, что такое семантическое сравнение обозначений между собой, в принципе, может быть проведено только лишь в случае обязательного наличия у каждого из сравниваемых обозначений своих определенных смысловых значений, которые и будут тогда сравниваться друг с другом.

Вместе с тем, действительно имеющиеся у сравниваемых знаков некоторые отличия по графическому критерию сходства обозначений (по цветовому и шрифтовому их исполнению, по количеству и составу букв, по наличию в противопоставленном товарном знаке изобразительного элемента, отсутствующего в оспариваемом знаке) играют лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом.

При сравнительном анализе оспариваемого знака и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено их сходство. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как данные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 42 Правил).

Изложенные выше обстоятельства обуславливают вывод о том, что сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

В этой связи необходимо отметить, что вероятность смешения на рынке товаров, индивидуализируемых сравниваемыми знаками, значительно увеличивается в силу крайне высокой степени их сходства в целом, обусловленной их фонетическим тождеством либо фонетическим сходством, близким к тождеству, что было отмечено выше, ввиду чего диапазон товаров, подлежащих признанию в качестве однородных, обязательно расширяется.

Отсюда следует, что для признания сравниваемых товаров однородными при наличии такой высокой степени опасности их смешения уже достаточно совпадения у них всего лишь одного или нескольких отдельных доминирующих основных признаков, определяющих соответствующие критерии однородности товаров, за счет наличия которых эти товары могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Совпадения признаков по всем возможным критериям для вывода об однородности товаров не требуется.

Так, с учетом вышеизложенных обстоятельств все приведенные в оспариваемой международной регистрации знака товары 07 класса МКТУ представляют собой различные виды машин и станков и их части (детали), которые однородны товарам 07 класса МКТУ, представляющим собой также различные виды машин и станков и их части (детали), в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, так как они относятся к одной и той же соответствующей определенной сфере производства (машино- и станкостроение) и к одним и тем же соответствующим родовым группам товаров (машины, станки и их части). Данные обстоятельства обуславливают вывод об однородности друг с другом этих сравниваемых товаров 07 класса МКТУ по данному основному критерию (вид-род).

При этом необходимо отметить, что станкостроение является базовой отраслью машиностроения, занимающейся производством машин для обработки разнообразных материалов, что обуславливает однородность по вышеуказанному критерию всех вышеупомянутых машин и станков различных их разновидностей и конкретных видов (см., например, Ковшов А.Н. Технология машиностроения. – М.: Машиностроение, 1987).

Вместе с тем, соответствующие сравниваемые перечни товаров 07 класса МКТУ можно разбить, как предлагается правообладателем, на разные подгруппы машин и станков в зависимости от особенностей их технических характеристик, узконаправленного назначения (функций) и определенных областей их применения. Однако, с учетом крайне высокой степени сходства сравниваемых знаков и особой опасности смешения на рынке соответствующих товаров, индивидуализируемых ими, как уже отмечалось выше, такое их условное деление в данном случае по второстепенным (дополнительным) признакам представляется малозначимым, в то время как они подлежат признанию однородными друг с другом по соответствующим родовым группам товаров (машины, станки и их части) во всей своей

совокупности исходя из основного критерия (вид-род), проанализированного выше, тем более что, в частности, и специально отмеченные в отзыве правообладателем конвейерное оборудование и его комплектующие для работы с сыпучими материалами, с одной стороны, могут использоваться совместно с иным оборудованием и в горной промышленности, например, для транспортировки отработанного бурением и дроблением грунта, с другой стороны.

При этом следует отметить, что реальные определенные технические характеристики и конкретные назначения соответствующего выпускаемого сторонами спора того или иного оборудования согласно инструкциям для него [3] и сведениям о их продукции из сети Интернет [2], [4], в принципе, не имеют значения, поскольку однородность устанавливается исходя из определенных критериев, в частности, отмеченных выше, применительно к соответствующим формулировкам товаров, приведенным исключительно в сравниваемых перечнях товаров оспариваемой и противопоставленной регистраций знаков, в которых непосредственно на те или иные конкретные технические характеристики и назначения соответствующего оборудования все же никак не указывается.

Кроме того, сравниваемые товары производятся, как правило, из одинаковых материалов (в основном, металлические материалы), имеют одинаковые условия производства (производятся в заводских цехах, могут производиться на одних и тех же машиностроительных или станкостроительных заводах) и одинаковые условия сбыта (одними и теми же специализированными торговыми компаниями, одновременно реализующими различную продукцию машиностроения), что определяет еще и совпадающие данные дополнительные признаки их однородности.

Что касается довода правообладателя о том, что оспариваемый знак ассоциируется российскими потребителями исключительно с ним и его продукцией, выпускавшейся на протяжении весьма длительного времени его предшественниками под контролем различных крупных компаний и

получившей популярность и известность среди потребителей различных стран в Европе и на Среднем Востоке и в России, то следует отметить, что данный его довод носит абсолютно декларативный и бездоказательный характер, так как представленные им сведения из сети Интернет [2] происходят лишь с англоязычного сайта, то есть не относящегося к российскому сегменту сети Интернет и не предназначенного, собственно, для российских потребителей, причем этот сайт принадлежит не правообладателю (компания Conv Australia Holding Pty Ltd), а совсем иной компании – Nepean Conveyors Oy, и там приведены сведения об истории и областях деятельности не самого правообладателя, а иной компании – Roxon. Какие-либо документы об отношении правообладателя к ним не представлены. Представленные инструкции по монтажу питателя ленточных конвейеров и по техобслуживанию и эксплуатации транспортерных лент и ленточных питателей, маркированных оспариваемым знаком [3], сами по себе никак не свидетельствуют о фактах введения данных товаров в тех или иных существенных определенных объемах в гражданский оборот и фактах проведения широких рекламных кампаний на территории Российской Федерации.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии каких-либо объективных оснований для того, чтобы учитывать при рассмотрении настоящего возражения фактор широкой известности и высокой репутации среди российских потребителей оспариваемого знака, что совсем не было доказано правообладателем.

В силу вышеизложенных обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров оспариваемой и противопоставленной регистраций знаков, усматривается принципиальная возможность возникновения у российских потребителей представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 07 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю.

Указанное обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

Таким образом, оспариваемый знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 07 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров данной международной регистрации знака.

Установленный факт сходства до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров 07 класса МКТУ оспариваемого знака и принадлежащего именно лицу, подавшему возражение, противопоставленного товарного знака с более ранним приоритетом обуславливает вывод о наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации данному знаку по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.09.2020, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1499534 недействительным в отношении всех товаров 07 класса МКТУ, приведенных в данной международной регистрации знака.