


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.03.2022, поданное ООО «Мегатехника», Ленинградская область, м.р-н Тосненский, г.п. Фёдоровское (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021716663, при этом установлено следующее.



Государственная регистрация товарного знака «» по заявке № 2021716663, поданной 23.03.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 10, 11 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Роспатентом 31.01.2022 принято решение о государственной регистрации в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ «приборы и инструменты медицинские».

В отношении испрашиваемых товаров 11 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявление обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «**PERREXI**» по

свидетельству №566882 с приоритетом от 18.11.2014, зарегистрированным на имя ООО «ПРАМО», Москва, в отношении товаров 11 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 11 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 14.03.2022, заявитель отмечает следующее.

В заявленном обозначении нет слова «ПЕРЕКСА», а есть части «ПЕРЕ» и «СА», между которыми выполнен в цвете графический элемент. Графический элемент представляет собой композицию, составленную из вытянутых овалоподобных элементов. Как таковой буквы «К» в знаке нет, существует лишь вероятность того, что человек с фантазией может рассмотреть в этом графическом элементе букву «К».

Если следовать такому приему, что применила экспертиза, то можно также прочитать последние две буквы слова «PERREXI» противопоставленного товарного знака как цифру 11, исполненную римскими цифрами - XI.

Таким образом, для обоих обозначений существует вариативность восприятия: проявив фантазию можно прочитать (произнести) заявленное обозначение как «ПЕРЕКСА», но можно прочитать (произнести) как «ПЕРЕ СА», аналогично, словесный элемент «PERREXI» противопоставленного товарного знака можно произнести как «ПЕРРЕКСИ», а можно – «ПЕРЕОДИННАДЦАТЬ».

Между сравниваемыми обозначениями отсутствует фонетическое сходство, поскольку по звучанию совпадает только первая часть – «ПЕР», и то только в случае домысливания и восприятия заявленного обозначения как слова «ПЕРЕКСА». При прочтении «ПЕРЕ СА» фонетическое сходство отсутствует как таковое.

Также отсутствует семантическое сходство обозначений, поскольку слово «PERREXI» противопоставляемого товарного знака переводится с латинского как "я пошёл", а словесный элемент заявленного обозначения не имеет значения.

Заявленное обозначение вписано в ярко желтый квадрат, близко к центру размещен изобразительный элемент, выполненный разноцветными штрихами. Слева и справа от изобразительного элемента расположены шрифтовые надписи «ПЕРЕ» и

«СА». Размер изобразительного элемента, его расположение и цветовое исполнение делают его графической доминантой знака.

Противопоставленный товарный знак является словесным и выполнен в стандартном шрифтовом исполнении.

Таким образом, сравниваемые обозначения не имеют графического сходства.

В силу изложенного обозначения не являются сходными и не ассоциируются друг с другом в целом.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №566882 – ООО «ПРАМО», никогда не производило и не планирует производить товары 11 класса МКТУ заявленного перечня. В этой связи потребитель не будет введен в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку выпускаемые ООО «ПРАМО» товары реализуются на другом рынке.

При этом правообладатель товарного знака по свидетельству №566882 предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.01.2022 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров 10, 11 классов МКТУ.

С материалами возражения заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №566882 (1).

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (23.03.2021) заявки №2021716663 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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

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.

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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2021716663 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы «ПЕРЕ» и «СА», состоящие из букв русского алфавита черного цвета, между которыми выполнен изобразительный элемент в виде вытянутых овалов с контуром красного и зеленого цвета. В целом общее начертание изобразительного элемента повторяет букву «К», что обуславливает возможность восприятия всех буквенных и изобразительного элемента в совокупности в качестве слова «ПЕРЕКСА». Все элементы обозначения выполнены на фоне прямоугольника желтого цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 10, 11 классов МКТУ в сочетании желтого, черного, красного и зеленого цветов.

Согласно решению Роспатента от 31.01.2022 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ (для всех испрашиваемых товаров 10 класса МКТУ принято решение о регистрации товарного знака).

В отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствует принадлежащий иному лицу

словесный товарный знак «**PERREXI**» по свидетельству №566882, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Довод заявителя о том, что противопоставленный товарный знак также способен восприниматься как элементы «PERRE» и «XI» (римская цифра 11) является, по мнению коллегии, необоснованным, поскольку словесный товарный знак не содержит никаких графических предпосылок для отдельного восприятия указанных элементов. Напротив, в целом элемент воспринимается как одно слово, поскольку все буквы выполнены единым жирным шрифтом с одинаковой графической проработкой, имеют одинаковый размер, и размещены на одинаковом расстоянии друг от друга.

Анализ показал, что основной индивидуализирующий словесный элемент «ПЕРЕКСА» заявленного обозначения является фонетически сходным с единственным индивидуализирующим словесным элементом «PERREXI», противопоставленного товарного знака, поскольку в словесных элементах полностью совпадает большая часть звуков, расположенных в одинаковом порядке.

Заявитель обращает внимание на наличие семантики у противопоставленного товарного знака, вместе с тем, по мнению коллегии, для большей части потребителей перевод этого слова с латинского языка (переводится как «я пошел») не известен.

В этой связи заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак будут восприниматься как фантазийные словесные элементы со сходной фонетикой.

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений, обусловленные присутствием в заявленном обозначении цветных изобразительных элементов и различием алфавитов и шрифтов, используемых для написания слов, однако эти отличия носят второстепенный характер ввиду превалирования фонетического сходства словесных элементов, несущих основную индивидуализирующую нагрузку. Высокая степень звукового сходства

доминирующих словесных элементов приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком.

Товарный знак по свидетельству №№566882 зарегистрирован, в частности, для товаров 11 класса МКТУ - *устройства для нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для сушки, водораспределительные и санитарно-технические; аккумуляторы пара; аппараты дистилляционные; аппараты для высушивания; аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для ионизации воздуха или воды; аппараты и машины для очистки воды; аппараты и установки сушильные; аппараты сушильные; воздухонагреватели; воздухоочистители для кухонь; горелки для уничтожения бактерий* (перечень приведен для примера и не является исчерпывающим).

Перечисленные товары являются однородными товарам 11 класса МКТУ испрашиваемого перечня (*аппараты для дезинфекции, в том числе для медицинских целей; парогенераторы, за исключением частей машин; приборы и установки санитарно-технические; стерилизаторы; установки для производства пара*), поскольку относятся к общему роду товаров, имеют одинаковое назначение и каналы сбыта. Вывод об однородности товаров 11 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Принимая во внимание данное обстоятельство, а также учитывая сходство сравниваемых обозначений в силу близкой фонетики словесных элементов, коллегия пришла к выводу о наличии предпосылок для смешения сравниваемых обозначений и возможности отнесения их к одному изготовителю.

Вместе с тем заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 31.01.2022.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №566882, в котором ООО «ПРАМО», Москва, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2021716663 в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ на имя заявителя.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №566882 преодолено путем получения письма-согласия от его правообладателя. Следовательно, товарный знак по заявке №2021716663, помимо товаров 10 класса МКТУ, для которых уже было принято решение о регистрации товарного знака, также может быть зарегистрирован в объеме всего заявленного перечня товаров 11 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 14.03.2022, изменить решение Роспатента от 31.01.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021716663.