

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 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), рассмотрела возражение, поступившее 30.04.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РОНИС», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019741918, при этом установила следующее.

The logo consists of the word "РОНИС" in white, bold, sans-serif capital letters, centered on a solid orange rectangular background.

Комбинированное обозначение «» по заявке № 2019741918 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 23.08.2019 на имя заявителя в отношении товаров 03, 06, 07, 08, 09, 12, 16, 20, 21, 22 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.06.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ «*абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; онлайн-сервисы*

розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление программами часто путешествующих; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов».

В отношении всех заявленных товаров 03, 06, 07, 08, 09, 12, 16, 20, 21, 22 и остальной части услуг 35 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с:

- с товарным знаком «**РОМИС**» по свидетельству № 526273 (1) с приоритетом от 27.08.2013, зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Иглина Игоря Анатольевича, г. Краснодар, в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ;

- с товарным знаком «**RUNIS**» по свидетельству № 336623 (2) с приоритетом от 16.12.2005 (срок действия регистрации продлен до 16.12.2025), зарегистрированным на имя ООО «Результат», г. Омск, в отношении однородных товаров 03, 06, 08, 09, 16, 21, 22 классов МКТУ;

- с товарным знаком «**RONEe'S**» по свидетельству № 256014 (3) с приоритетом от 14.06.2002 (срок действия регистрации продлен до 04.06.2022), зарегистрированным на имя ООО «Группа компаний РОНИиС», г.Ростов-на-Дону, в

отношении однородных товаров и услуг 03, 06, 07, 08, 09, 12, 16, 20, 21, 22, 35 классов МКТУ;



- с знаком «» по международной регистрации № 1273133 (4) с приоритетом от 01.06.2015, зарегистрированным на имя Mohammad Reza Ramkhoo (Mr), Иран, в отношении однородных товаров 06, 07, 08, 09, 20 классов МКТУ;



- с знаком «» по международной регистрации № 585151 (5) с конвенционным приоритетом от 30.10.1991 (срок действия регистрации продлен до 22.04.2022), зарегистрированным на имя DOM RONIS, Франция, в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ.

В поступившем возражении от 30.04.2021 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №256014 по заявлению заявителя (см. дело № СИП-856/2020) досрочно прекращена в отношении товаров 06 класса МКТУ *«обычные металлы и их сплавы; материалы строительные металлические; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока [не электрические]; скобяные и замочные изделия; трубы металлические; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам»*, товаров 16 класса МКТУ *«бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; пластмассовые материалы для упаковки [не относящиеся к другим классам]»*, товаров 20 класса МКТУ *«изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс»*;

- вопрос о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленных знаков по международным регистрациям №585151,

1273133 вследствие их не использования (см. дела №№СИП-857/2020, СИП-861/2020), в настоящий момент, судом не разрешен;

- заявитель представляет скорректированный перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивает правовую охрану заявленному обозначению по заявке №2019741918, а именно: 06 класс МКТУ *«саморезы»*, 16 класс МКТУ *«мешки пластиковые для уборки отходов домашних животных; пленка и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования относящиеся к 16 классу МКТУ»*, 20 класс МКТУ *«контейнеры неметаллические [для хранения и транспортировки]»* 35 класс МКТУ *«услуги по оптовой и розничной, продаже товаров»*.

К возражению приложено:

1. Решение Суда по интеллектуальным правам от 15.01.2021 по делу № СИП-856/2020.
2. Определения Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2020 и 28.12.2020 по делу № СИП-857/2020;
3. Определение Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2020 по делу №СИП-861/2020.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019721719 в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 06, 16, 20, 35 классов МКТУ.

Корреспонденцией от 01.06.2021 заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №336623 [4].

На заседаниях коллегий от 02.06.2021 и 21.06.2021 заявитель ходатайствовал о приостановлении рассмотрения возражения на неопределенный срок, виду того что им инициировано в судебном порядке досрочное прекращение правовой охраны на территории Российской Федерации знаков по международным регистрациям №№1273133, 585151.

Рассмотрев ходатайства о приостановлении рассмотрения возражения, коллегия отказала в их удовлетворении. Рассмотрение возражения на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака осуществляется в

административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи и принятия возражения к рассмотрению. Наступление благоприятных обстоятельств, для заявителя, в виде возможного досрочного прекращения правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленных знаков по международным регистрациям №№1273133, 585151 в связи с их неиспользованием административным порядком не предусмотрено.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.08.2019) поступления заявки №2019741918 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 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 звуко сочетаний 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.

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 «» по заявке №2019741918 с датой подачи заявки от 23.08.2019 является комбинированным, состоит из прямоугольника оранжевого цвета, на фоне которого расположено слово «РОНИС» выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 06 класса МКТУ «саморезы», 16 класса МКТУ «*мешки пластиковые для уборки отходов домашних животных; пленка и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования относящиеся к 16 классу МКТУ*», 20 класса МКТУ «*контейнеры неметаллические [для хранения и транспортировки]*» и услуг 35 класса МКТУ «*услуги по оптовой и розничной, продаже товаров*».

Относительно испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ, коллегия отмечает, что такие позиции как «*услуги по оптовой и розничной, продаже товаров*» отсутствовали в изначально заявленном перечне услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем им не может быть предоставлена правовая охрана.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению были противопоставлены словесные и комбинированные товарные знаки

«**POMИС**» (1), «**RUNIS**» (2) «**RONEE'S**» (3) и знаки по



международным регистрациям «**رونیکس**» (4), «» (5) со словесными элементами «POMИС» / «RUNIS» [ПУНИС] / «RONEe'S» [РОНЕС] / «RONIX» [РОНИКС] / «RONIS» [РОНИС], которые являются единственными индивидуализирующими элементами (1, 2) или основными индивидуализирующими элементами, которые акцентируют на себя внимание потребителя в первую очередь (3, 4, 5).

Противопоставленный товарный знак (1) зарегистрирован в отношении товаров 20 класса МКТУ. Правовая охрана товарному знаку (3) и знаку по международной регистрации (4) предоставлена, в том числе, в отношении товаров

06, 20 классов МКТУ. Товарный знак (2) зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 06 и 16 классов МКТУ. Правовая охрана на территории на Российской Федерации знака по международной регистрации (5) действует в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письменного согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака (2), в котором он выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения по заявке №2019721718 в отношении скорректированного перечня товаров 06, 16, 20 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ

С учетом вышеизложенного, товарный знак (2) может быть снят в качестве противопоставления.

Сравнительный анализ словесного элемента «РОНИС» заявленного обозначения и словесных элементов «РОМИС» / «RONEe'S» [РОНЕС] / «RONIX» [РОНИКС] противопоставленных знаков (1, 3, 4) показал, что они являются фонетически сходными, ввиду полного совпадения большинства звуков, расположенных в одной последовательности. Заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации (5) являются фонетически тождественными.

Согласно словарно-справочным источникам (см. Интернет словарь <https://dic.academic.ru/>) заявленное обозначение «РОНИС» не имеет словарных значение, что приводит к невозможности проведения семантического анализа.

Использование одних и тех же букв алфавита (кириллицы) визуально сближает заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1).

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки (3-5) производят различное общезрительное впечатление за счет использование графики и разных алфавитов.

Заявителем, в доводах возражения, не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 3-5).

В результате анализа однородности товаров 06, 16, 20 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 3-5) было установлено следующее.

Товар 06 класса МКТУ *«саморезы»*, в отношении которого испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, является однородным таким товарам 06 класса МКТУ, как *«hardware of metal, washers of metal, screw of metals, bolts, nails»* (перевод: *«метизы из металла, шайбы из металла, шурупы из металла, болты, гвозди»*) в отношении которых, в том числе, действует правовая охрана территории Российской Федерации знака по международной регистрации (4), таким товарам 06 класса МКТУ, как *«hardware and ironwork»* (*«метизы и металлоконструкции»*), которым, в том числе, предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации (5). Сравниваемые товары являются одним видом товара (крепежное изделие), имеют одно назначение, имеют одни и те же каналы сбыта (строительные отделы, магазины) и круг потребителей.

Испрашиваемые товары 06 класса МКТУ следует признать неоднородными остальной части товаров 06 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знакам (4, 5), а также товарам 06 класса МКТУ *«сейфы, руды»* противопоставленного товарного знака (3).

Испрашиваемые товары 20 класса МКТУ *«контейнеры неметаллические [для хранения и транспортировки]»* являются однородными таким товарам 20 класса МКТУ, как *«буфеты; изделия бамбуковые; изделия из ротанговой пальмы; изделия из соломы плетеные [за исключением циновок]; изделия плетеные; комоды; мебель офисная; мебель школьная; обстановка мебельная; секретеры; фурнитура для кроватей неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая; ящики выдвижные; ящики деревянные или пластмассовые; ящики для игрушек»*, в отношении которых, в том числе, зарегистрирован товарный знак (1), такому товару 20 класса МКТУ как *«мебель»*, в отношении которого, в том числе, зарегистрирован товарный знак (3), товару 20 класса МКТУ *«plastic tool box»* (*«пластиковый ящик для инструментов»*), в отношении которого предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации (4), поскольку являются

одним видом товара (предмет мебели), могут быть комплементарными, имеют одно и то же назначение (хранение предметов), могут иметь одни и те же каналы сбыта (мебельные магазины) и один круг потребителей.

Испрашиваемые товары 20 класса МКТУ следует признать неоднородными остальной части товаров 20 класса МКТУ противопоставленных знаков (1, 3, 4).

Товары 16 класса МКТУ *«мешки пластиковые для отходов домашних животных; пленка и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования относящиеся к 16 классу МКТУ»* не являются однородными противопоставленным товарам 16 класса МКТУ *«продукция печатная; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности [за исключением мебели]; учебные материалы и наглядные пособия [за исключением аппаратуры]; игральные карты; шрифты; клише типографские»*, поскольку сравниваемые товары относятся к разным видам товаров, имеют разное назначение, каналы сбыта и круг потребителей, в связи с чем не могут быть смешаны в гражданском обороте.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что регистрация заявленного обозначения, в отношении испрашиваемых товаров 16 класса МКТУ, не противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.04.2021, изменить решение Роспатента от 30.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019741918.