

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 поступившее 16.03.2020 возражение, поданное ООО «ОМНИ Автоматика», г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017751596, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « **»** по заявке №2017751596 подано 06.12.2017 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Роспатентом 15.05.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ. Основанием

для принятия решения Роспатента явились заключение по результатам экспертизы, согласно которому словесный элемент «АВТОМАТИКА» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а также заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения:



- со знаком «**OMNIA**» по международной регистрации №1171425 (1) (с приоритетом от 01.03.2013) зарегистрированным на имя OMNIA - S.P.A., Италия, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;



- с товарным знаком «**omni**» по свидетельству № 316909 (2) (с приоритетом от 13.04.2004) на имя Общество с ограниченной ответственностью «ОМНИ», г. Краснодар, в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ;



- с товарным знаком «**ОМНИ ТЕЛЕКОМ**» по свидетельству № 590427 (3) (с приоритетом от 18.09.2014) на имя Общество с ограниченной ответственностью «Омнителеком», Москва, в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ;



- с товарным знаком «**OMNY**» по свидетельству № 671078 (заявка №2017746250) (4) (с приоритетом от 03.11.2017) на имя Общество с ограниченной ответственностью «НАГ», г. Екатеринбург, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- с товарным знаком «**HP OMNI**» по свидетельству № 532049 (5) (с приоритетом от 02.08.2019) на имя ЭйчПи Хьюлетт Паккард Груп ЛЛК, США, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

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

- заявитель представляет копию письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака (5);



- заявленное обозначение « » и противопоставленные товарные знаки (1-5) не являются сходными до степени смешения по фонетическому, визуальному, семантическому критериям сходства;

- словесный элемент «OMNI» - это компонент сложных слов, указывающий на полноту, всеобщность, (например: «omnipotence» - всемогущество, «omnipresent» - вседесущий, «omnidirectional» - всенаправленный, «omnicompetent» - обладающий всеми полномочиями), а также является аббревиатурой нескольких английских выражений (Organizing Medical Networked Information (Medical » Physiology); Older Men New Ideas (Business » Firms); Opera Nazionale Maternita e Infanzia (Medical Hospitals); Oppose Militancy, Neutralize Invasion (Governmental US Government); Open Minds New Ideas (Business General); One Model, Numerous Identities (Computing General); Oppose Military And Neutralize Invasion (Governmental Military).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

К материалам возражения приложена копия письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака (5) [1].

Заявитель, уведомленный в установленном порядке о дате проведения коллегии, на заседание не явился.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (06.12.2017) поступления заявки №2017751596 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

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 положениями пункта 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 заявлении обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 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.

Выход 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 « » является комбинированным и состоит из контура прямоугольника красного цвета, внутри которого расположен словесный элемент «OMNI», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Ниже расположен словесный элемент «АВТОМАТИКА», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявки.

Словесный элемент «АВТОМАТИКА» в отношении заявленного перечня товаров 09 класса МКТУ является неохраноспособным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует заявленные товары, указывает на их свойства. В своем возражении заявитель не оспаривает неохраноспособность словесного элемента «АВТОМАТИКА».

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены словесный и комбинированные знаки (1-5), которые содержат в своем составе словесные элементы «OMNI», «ОМНИ», «OMNY», «OMNIA», а именно: «



» (1), « » (2),



□ M N Y

« » (3), « » (4), « НР OMNI » (5). В противопоставленном знаке (1) словесный элемент «OMNI» написан заглавными буквами латинского алфавита, а буква «A» графически проработана, в связи с чем, знак воспринимается как слово «OMNI» и

изобразительный элемент – буквы «А», выполненной в графике. В противопоставленном товарном знаке (3) словесные элементы «ОМНИ» и «ТЕЛЕКОМ» выполнены в две строки, при этом словесный элемент «ТЕЛЕКОМ» является слабым элементом знака. В противопоставленном товарном знаке (5) словесный элемент «OMNI» занимает пространственно-доминирующее положение. Следует учитывать, что словесные элементы «OMNI», «ОМНИ», «OMNY» являются основными элементами противопоставленных товарных знаков (1-4), то есть именно они выполняют основную индивидуализирующую функцию. Правовая охрана товарным знакам (1, 3) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ. Товарный знак (2) зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ. Товарные знаки (4, 5) зарегистрированы в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Представленная в материалах возражения заявителем копия письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака (5), не может быть принята, поскольку согласно пункту 46 Правил согласие предоставляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных ему знаков (1-5) показал, что они являются сходными.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков и обозначения (1-5) было установлено на основе полного фонетического вхождения словесных элементов «OMNI», «ОМНИ», «OMNY» противопоставленных товарных знаков в заявленное обозначение.

Семантическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-3, 5) обусловлено совпадением смыслового значения одного из элементов «OMNI», «ОМНИ» (где: «omni-» в сложных словах указывает на полноту, всеобщность, например: «omnipotence» – всемогущество, «omnipresent» - всездесущий, «omnidirectional» - всенаправленный, «omnipotent» - обладающий всеми полномочиями, См.

Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/>. Новый большой англо-русский словарь. 2001), на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение в данных знаках.

Графически словесные элементы заявленного обозначения и знаков (1, 2, 4, 5) создают сходное зрительное впечатление за счет выполнения их буквами латинского алфавита.

Довод заявителя о том, что словесный элемент «OMNI» является аббревиатурой нескольких английских выражений, не влияет на вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-5).

На основании изложенного, коллегия приходит к выводу о наличии сходства заявленного обозначения и знаков (1-5), что правомерно было отмечено в решении Роспатента.

В результате анализа однородности перечней товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-5) было установлено следующее.

Товары 09 класса МКТУ «аппараты противопожарные; включатели электроцепи; волномеры; выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока; детекторы инфракрасные; доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; жилы идентификационные для электрических проводов; замки электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки сигнальные; инверторы [электрические]; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; каркасы электрических катушек; катушки электрические; катушки электромагнитов; клеммы [электричество]; коллекторы электрические; конденсаторы электрические; контакты электрические; коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; коробки соединительные линейные [электрические]; крышки защитные для штепельных розеток; линии магистральные

электрические; материалы для линий электропередач [проводы, кабели]; обеспечение программное для компьютеров; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; ограды электрифицированные; ограничители [электричество]; панели сигнальные светящиеся или механические; переключатели электрические; полупроводники; предохранители электрические; преобразователи электрические; приборы регулирующие электрические; провода магнитные; провода электрические; проводники электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; пульты распределительные [электричество]; пульты управления [электричество]; разбрзгиватели противопожарные; редукторы [электричество]; реле электрические; розетки штепельные [электрические соединения] / соединения штепельные электрические]; сердечники катушек индуктивности [электричество]; соединения для электрических линий; сопротивления электрические; трансформаторы [электричество]; трансформаторы повышающие; трубы газоразрядные электрические, за исключением используемых для освещения; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства помехозащитные [электричество]; щиты коммутационные; щиты распределительные [электричество]; электропроводка», в отношении которых испрашивается охрана заявленного обозначения, являются однородными товарами 09 класса МКТУ «*scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers; recording discs; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines; data processing*

equiipment; computers; fire-extinguishing apparatus» (перевод: «научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, взвешивающие, измерительные, сигнальные, контрольные (наблюдательные), спасательные и учебные аппараты и приборы; аппаратура и приборы для проведения, переключения, преобразования, накопления, регулирования или контроля электроэнергии; аппаратура для записи, передачи или воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации; записывающие диски; механизмы для монетного аппарата; кассовые аппараты, счетные машины; оборудование для обработки данных; компьютеры; средства пожаротушения») противопоставленного товарного знака (1), товарам 09 класса МКТУ «актинометры; алидады; альтиметры; амперметры; анемометры; апертрометры [оптические]; аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов, за исключением медицинской; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления железнодорожными стрелками электродинамическая; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппаратура звукозаписывающая; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; аппараты дистилляционные для научных целей; аппараты коммутационные электрические; аппараты электрические для дистанционного зажигания; ацидометры; ареометры для определения плотности соляных растворов; аэротометры; газоанализаторы; газометры [измерительные инструменты]; гальванометры; гелиографы; гигрометры; гидрометры; денсиметры; денситометры; детекторы; детекторы дыма; диаскопы; динамометры; измерители; измерители давления; индикаторы давления; индикаторы температурные; инструменты измерительные; инструменты космографические; инструменты математические; инструменты нивелирования; манометры; метрономы; нивелиры оптические; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации

оптические; омметры; пиromетры; планиметры; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы для дистанционной записи; приборы для измерения расстояния; приборы и инструменты навигационные; приборы и инструменты оптические; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы контрольно-измерительные для паровых котлов; приборы наблюдения; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приборы регулирующие электрические; приборы точные измерительные; пульты распределительные [электричество]; пульты управления [электричество]; радары; радиомачты; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; радиоприемники для транспортных средств; рации портативные; регуляторы для защиты от перенапряжения; регуляторы напряжения для транспортных средств; реторты; рефрактометры; рефракторы; соединения электрические; сонометры; спидометры; сульфитометры; счетчики; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; счетчики числа оборотов; тахометры; термометры, за исключением медицинских; термостаты; термостаты для транспортных средств; тотализаторы; транспортиры [измерительные инструменты]; указатели; указатели количества; указатели низкого давления в шинах автоматические; указатели уровня бензина; указатели уровня воды; указатели электрические утечки тока; указатели электронные световой эмиссии; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства для автоматического управления транспортными средствами; устройства считающие [оборудование для обработки информации]» противопоставленного товарного знака (3), товарам 09 класса МКТУ, таким как «кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; мониторы [компьютерное оборудование]» противопоставленного товарного знака (4),

товарам 09 класса МКТУ «компьютеры, персональные компьютеры, лэптопы, ноутбуки, настольные компьютеры, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, микрокалькуляторы, многофункциональные компьютеры, автоматизированные рабочие места, компьютерные рабочие станции; компьютерные аппаратные средства; периферийные устройства компьютеров, компьютерные периферийные блоки; клавиатуры компьютеров, манипуляторы типа "мышь" для компьютеров, кабели и коннекторы для компьютеров, компьютерные адаптеры, базовые (компоновочные) блоки компьютеров; компьютерные мониторы, компьютерные дисплеи, плоские индикаторные панели, дисплеи с плоским экраном» противопоставленного товарного знака (5), поскольку соотносятся как род-вид, являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми товарами, имеют одно назначение, один круг потребителей и каналы сбыта.

Также, следует отметить, что испрашиваемые товары 09 класса МКТУ «обеспечение программное для компьютеров; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров» однородны услугам 42 класса МКТУ «разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения; компьютеров» противопоставленного товарного знака (2), поскольку являются сопутствующими.

Однородность товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-5) в отношении однородных товаров 09 МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.03.2020,
оставить в силе решение Роспатента от 15.05.2019.**