

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 29.09.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сервис24» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022765195, при этом установила следующее.

Заявка №2022765195 на регистрацию обозначения « » была подана на имя заявителя 14.09.2022 в отношении товаров 07 класса МКТУ «краны [подъемные и грузоподъемные механизмы]; лебедки; ленты для конвейеров; устройства погрузочно-разгрузочные; устройства подъемные; штабелеры», товаров 12 класса МКТУ «колесики для тележек [транспортных средств]; погрузчики вилочные; погрузчики портальные; ричтраки; тележки грузовые».

Роспатентом было принято решение от 27.08.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022765195 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому в отношении испрашиваемых товаров

заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками «ROCLA» и «» по международным регистрациям по №868589 с приоритетом от 06.04.2005, №1033385 с приоритетом от 09.02.2010 на имя Mitsubishi Logisnext Europe Oy, Jamrankatu 2 FI-04400 Jarvenpaa для однородных товаров 07, 12 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.09.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- с учетом правил чтения английского языка заявленное обозначение читается как "РОКСЛА", и не имеет какого-либо семантического окраса;
- противопоставленные обозначения могут читаться как "РОКЛА";
- сравниваемые обозначения не имеют фонетического совпадения, из-за буквы "X" и звука "КС" обозначение заявителя является усложненным с точки зрения произношения;
- обозначение заявителя и противопоставленные международные регистрации имеют различное шрифтовое исполнение и различное цветовое исполнение;
- заявитель просит коллегию при вынесении решения принять во внимание статус заявителя (российское юридическое лицо), с учетом общей позиции, направленной на всестороннюю поддержку отечественного бизнеса в условиях давления со стороны зарубежных государств, в том числе Финляндии, к чьей юрисдикции относится правообладатель противопоставленных знаков, которое на текущий момент носит беспрецедентный характер.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07, 12 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.09.2022) поступления заявки №2022765195 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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 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 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).

ROXLA

Заявленное обозначение «**ROXLA**» является комбинированным, выполнено заглавными буквами английского алфавита.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ *«краны [подъемные и грузоподъемные механизмы]; лебедки; ленты для конвейеров; устройства погрузочно-разгрузочные; устройства подъемные; штабелеры»*, товаров 12 класса МКТУ *«колесики для тележек [транспортных средств]; погрузчики вилочные; погрузчики портальные; ричтраки; тележки грузовые»*.

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению были противопоставлены «ROCLA» и «**Rocla**» по международным регистрациям по №868589, №1033385. Правовая охрана знака по международной регистрации №1033385 действует, в том числе, в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ. Правовая охрана знака по международной регистрации №868589 на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством

звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом заявленного обозначения является словесный элемент «ROXLA» [РОКСЛА], который и несет основную индивидуализирующую функцию заявленного обозначения. Таким элементом следует признать элемент «ROCLA» [РОКЛА], который является единственным элементом противопоставленного знака по международной регистрации №868589 и который входит в состав знака по международной регистрации №1033385.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «ROXLA»/ «ROCLA», которые имеют произношение [РОКСЛА] и [РОКЛА]. Сходство обусловлено большинством совпадающих звуков [Р, О, К, Л, А] (5 звуков из 6), расположенных в одной последовательности, а отличие в глухом звуке [С], расположенном в середине заявленного обозначения не приводит к значимым фонетическим отличиям.

Так как в словарно-справочных источниках информации (см. Интернет переводчик <https://translate.google.com/>) отсутствуют сведения о семантическом значении заявленного обозначения, анализ по семантическому сходству провести невозможно.

Визуально сопоставляемые обозначения, отличаются друг от друга, однако данный факт не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве. Визуальное отличие сравниваемых обозначений являются второстепенными и не способным привести к выводу о несходстве знаков, поскольку, запоминание знаков, происходит, прежде всего, по словесным элементам, которые в данном случае признаны тождественными по фонетическому критерию сходства словесных элементов обозначений. При этом, следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки выполнены буквами одного алфавита (латинского), что сближает их визуально.

Вышеизложенное позволяет коллегии прийти к выводу о высокой степени фонетического и графического сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков.

Анализ однородности товаров 07 и 12 класса МКТУ показал следующее.

Испрашиваемые товары 07 класса МКТУ «краны [подъемные и грузоподъемные механизмы]; лебедки; ленты для конвейеров; устройства погрузочно-разгрузочные; устройства подъемные; штабелеры», 12 класса МКТУ «колесики для тележек [транспортных средств]; погрузчики вилочные; погрузчики порталные; ричтраки; тележки грузовые» относятся к транспортным средствам, грузоподъемным (грузонесущим) устройствам и оборудованию, которые включают машины и механизмы, предназначенные для перемещения грузов или людей в вертикальной, горизонтальной и наклонной плоскостях. Вышеуказанные товары следует признать однородными таким противопоставленным товарам 07 класса МКТУ «machines and machine tools, handling apparatus for loading and unloading; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural implements other than hand-operated» (перевод: *машины и станки, погрузочно-разгрузочные устройства; моторы и двигатели (кроме наземных транспортных средств); детали сцепления и трансмиссии машин (кроме наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, кроме ручного управления*), товарам 12 класса МКТУ «vehicles, including automated guided vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water, in particular electrically-powered fork lift trucks, especially pallet trucks, including sit-on pallet transfer trucks, ride-on pallet trucks, ride-in pallet trucks, electrically-powered stacking trucks, including sit-on stacking trucks, pallet stacking trucks, stand-on stacking trucks, electrically-powered fork lift reach trucks, including multiway reach trucks» (*транспортные средства, в том числе автоматизированные управляемые транспортные средства; аппараты для передвижения по земле, воздуху или воде, в частности вилочные погрузчики с электроприводом, особенно тележки с поддонами, включая тележки для перемещения поддонов с сидячим сиденьем, тележки с сиденьем для перевозки поддонов, тележки с поддонами с водителем, штабелеры с электрическим приводом, в том числе штабелеры сидячие, штабелёры штабелёры, штабелёры стоячие, ричтраки с вилочными*

погрузчиками с электроприводом, в том числе многоходовые ричтраки), в отношении которых действует правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №868589, а также товарам 07 класса МКТУ «machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles), especially automatic apparatus for hoisting and transfer of items» (машины и станки; моторы и двигатели (кроме наземных транспортных средств); детали сцепления и передачи машин (кроме наземных транспортных средств), особенно автоматические устройства для подъема и перемещения предметов) и товарам 12 класса МКТУ «vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water, especially electrical forklifts» (транспортные средства; устройства для передвижения по земле, воздуху или воде, особенно электрические вилочные погрузчики), Сравнимые товары либо представляют собой одни и те же товары, либо имеют одно и то же назначение, могут быть взаимодополняемыми, в отношении которых действует правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1033385. Однородность товаров заявителем не оспаривается.

Вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения по заявке №2022765195 с противопоставленными знаками по международным регистрациям по №868589, №1033385 и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.09.2023, оставить в силе решение Роспатента от 27.08.2023.