


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 поступившее 21.09.2020 возражение Обществом с ограниченной ответственностью «РАФЭЛ», г. Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019719718, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2019719718, поданной 24.04.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом принято решение от 25.12.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019719718 в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ *«автомобили пожарные; аппараты противопожарные; брандспойты; брезент для спасательных работ; бронежилеты; жилеты*

*пуленепробиваемые; жилеты спасательные; жилеты спасательные
светоотражающие; зажимы носовые для пловцов и ныряльщиков; каппы
спортивные; капсулы спасательные для стихийных бедствий; комбинезоны
специальные защитные для летчиков; костюмы для подводного погружения;
лестницы спасательные пожарные; маски для подводного погружения; маски для
сварщиков; маски респираторные, за исключением используемых для
искусственного дыхания; на зубники; наколенники для рабочих; оборудование
спасательное; обувь защитная от несчастных случаев, излучения и огня;
огнетушители; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня;
одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из асбестовых тканей;
одеяла спасательные; перчатки для водолазов; перчатки для защиты от
несчастных случаев; перчатки для защиты от рентгеновского излучения для
промышленных целей; перчатки из асбестовых тканей для защиты от несчастных
случаев; плоты спасательные; помпы пожарные; пояса спасательные;
приспособления ударные, используемые для тушения пожаров; разбрызгиватели
противопожарные; ремни безопасности, иные чем для сидений транспортных
средств и спортивного оборудования; сети спасательные; сетки для защиты от
несчастных случаев; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев;
суда пожарные; тампоны ушные, используемые при подводном плавании; чехлы
защитные противопожарные; ширмы асбестовые для пожарных; шланги
пожарные; шлюпки спасательные; иноркели; экраны для защиты лица рабочего» с
указанием элемента «®» в качестве неохраняемого элемента. В отношении иных
заявленных товаров 09 класса МКТУ в регистрации товарного знака отказано по
основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку
заявленное обозначение сходно до степени смешения:*

- со знаками **«MÖVE»**, **«Möve»** по

международным регистрациям № 1379188, № 1379187 (конвенционный приоритет от 26.08.2016), зарегистрированными на имя Move Bikes GmbH, Германия, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

MOVE WIRELES

- со знаком «**MOVE WIRELES**» по международной регистрации № 975852 (конвенционный приоритет от 02.10.2007), зарегистрированным на имя PARROT DRONES, Франция, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ (правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена с указанием элемента «WIRELESS» в качестве неохраняемого);

move

- со знаком «**move**» по международной регистрации № 740978 (конвенционный приоритет от 16.02.2000), зарегистрированным на имя Deutsche Telekom AG, Германия, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.09.2020, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 25.12.2019 в части однородности товара «пробирки», в отношении которого испрашивалась регистрация, и товаров «обучающие приборы и инструменты (включенные в этот класс)», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак по международной регистрации № 740978.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 25.12.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019719718 в отношении товара «пробирки» 09 класса МКТУ.

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

С учетом даты (24.04.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 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.

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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019719718 заявлено



комбинированное обозначение «  » со словесным элементом «MOVI», выполненным буквами латинского алфавита.

Элемент «®» заявленного обозначения представляет собой символ зарегистрированного товарного знака. Данный элемент не обладает различительной

способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Исключение из правовой охраны заявленного обозначения элемента «®» заявитель не оспаривает.

Оспариваемое решение Роспатента от 25.12.2019 основано на сходстве до

степени смешения заявленного обозначения со знаками «**MÖVE**»,
«**move**», «**MOVE WIRELES**»,
«**move**» по международным регистрациям №№ 1379188,
1379187, 975852, 740978.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными, ввиду следующего.

Заявленное обозначение включает в качестве основного, «сильного» элемента словесный элемент «**MOVI**», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В противопоставленных товарных знаках таким «сильным» элементом является словесный элемент «**MOVE**»/«**MÖVE**», также выполненный буквами латинского алфавита. Элемент «**WIRELESS**» знака по международной регистрации № 975852 признан неохраняемым, при этом при оценке сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака или обозначения (см. пункт 162 Постановления Верховного суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Кроме того, при проведении сравнительного анализа словесных элементов «**MOVI**» и «**MOVE**»/«**MÖVE**» необходимо учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить товарные знаки, а руководствуется общими впечатлениями об обозначениях, виденных/слышанных ранее.

В данном случае, с точки зрения звукового сходства, имеет место наличие 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, ударение.

Указанное приводит к выводу о высокой степени звукового сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Следует отметить, что фонетическое сходство словесных обозначений может быть достаточным для вывода о вероятности смешения.

С точки зрения визуального признака сходства словесных элементов, слова «MOVI» и «MOVE»/«MÖVE» также являются сходными, поскольку выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Слово «MOVE» означает двигать, передвигать, перемещать; изменять положение (чего-либо), двигаться, передвигаться, перемещаться. Слова «MOVI» и «MÖVE» не имеют лексических значений. Таким образом, смысловой критерий не может явиться определяющим.

С учетом изложенного, решающим становится фонетическое звучание сравниваемых обозначений, поскольку именно в результате произношения слова оно запоминается потребителем.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными по фонетическому и графическому критериям сходства словесных обозначений.

Что касается однородности товаров «пробирки», в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, коллегия отмечает следующее.

Учитывая семантическое значение заявленных товаров 09 класса МКТУ «пробирки» - это запаянная с одного конца лабораторная трубочка из очень тонкого стекла. Широко используется в химических лабораториях для проведения некоторых химических реакций в малых объемах, для отбора проб химических веществ (см. <https://dic.academic.ru/>). То есть, «пробирки» могут использоваться в лаборатории в качестве инструмента для обучения.

В этой связи, заявленные товары 09 класса МКТУ «пробирки» являются однородными противопоставленным товарам 09 класса МКТУ «обучающие приборы и инструменты (включенные в этот класс)», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак по международной регистрации №740978, поскольку соотносятся как род-вид, имеют одну и ту же область применения, условия реализации, круг потребителей.

В связи с изложенным заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, следовательно, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса для испрашиваемых товаров, в связи с чем у коллегии отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 25.12.2019.

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

отказать в удовлетворении возражения от 21.09.2020, оставить в силе решение Роспатента от 25.12.2019.