

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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.07.2021, поданное ООО Научно-производственная фирма «Эксперт», г. Ижевск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019753455 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2019753455, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.10.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 07, 16, 25 и услуг 37, 42 классов МКТУ.

Роспатентом 09.02.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019753455 в отношении части заявленных услуг 37 класса МКТУ и в отношении услуг 42 класса МКТУ, а в отношении заявленных товаров 07, 16, 25 и части услуг 37 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «DISCOVERY» по свидетельству №600464, с приоритетом от 10.02.2016 [1], в отношении товаров 07 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 07 класса МКТУ;

- «DISCOVERY» по свидетельству №298842, с приоритетом от 27.02.2003 [2], в отношении товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 07, 37 классов МКТУ;

- «DISCOVERY» по международной регистрации №1277425, с конвенционным приоритетом от 07.05.2014 [3], в отношении товаров 16, 25 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 16, 25 классов МКТУ;

- «DISCOVERY» по свидетельству №377300, с приоритетом от 02.10.2007 [4], в отношении товаров 16 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 16 класса МКТУ.

Кроме того, экспертизой было установлено, что в состав заявленного обозначения входят словесные элементы «Дисковые пилорамы», которые являются неохранными элементами на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.07.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает однородность товаров по 16 классу МКТУ товарного знака по свидетельству №377300, а также однородность товаров по 25 классу МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №1277425;

- относительно противопоставленных товарных знаков: по свидетельству №600464, по свидетельству №298842, по международной регистрации №1277425, правообладателем которых является Ягуар Лэнд Ровер Лимитед в отношении товаров 07 класса МКТУ и услуг 37 класса МКТУ, заявитель сообщает, что получил от данного правообладателя письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения, с учетом корректировки перечня товаров и услуг 07 и 37 классов МКТУ соответственно;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки: по свидетельству №600464, по свидетельству №298842, имеют ряд существенных отличий;

- вероятность введения потребителя в заблуждение отсутствует в связи с тем, что сравниваемые обозначения значительно отличаются;

- с учетом письма-согласия, заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 07 класса МКТУ «станки деревообрабатывающие; лесопильные линии; дисковая пилорама; многопильные станки; заточные станки; пильные диски, все вышеперечисленное не относится к транспортным средствам» и услуг 37 класса МКТУ «заточка: ножей; заточка пильных дисков; информация по вопросам ремонта машин для работы с деревом; восстановление лесопильных линий; восстановление машин для работы с деревом полностью или частично изношенных; обслуживание техническое станков деревообрабатывающих; обслуживание техническое лесопильных линий; обслуживание техническое дисковых пилорам; обслуживание техническое многопильных станков; прокат станков деревообрабатывающих; прокат

дисковых пилорам; ремонт и техническое обслуживание лесопильных, линий; ремонт и техническое обслуживание многопильных станков; ремонт и техническое обслуживание заточных станков; установка [монтаж] станков деревообрабатывающих; установка [монтаж] лесопильных линий; установка [монтаж] многопильных станков; установка [монтаж] заточных станков, все вышеперечисленное не для использования в связи с транспортными средствами».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019753455 на имя заявителя в отношении, указанных выше, товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлено:

1. Оригинал письма-согласия от правообладателя товарных знаков по свидетельствам №№600464, 298842.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (22.10.2019) поступления заявки № 2019753455 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том

случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.

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 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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , состоящее из словесного элемента «Discovery»,

выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположены словесные элементы «ДИСКОВЫЕ ПИЛОРАМЫ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения диска пилы. Обозначение заявлено в оранжевом, желтом, черном, сером цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ и услуг 37 класса МКТУ.

Словесные элементы «ДИСКОВЫЕ ПИЛОРАМЫ» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Как было указано выше, в качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2019753455 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки [1-4]. Правовая охрана противопоставленным знакам [1-2] предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07 класса МКТУ, противопоставленному товарному знаку [2] предоставлена, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ, а противопоставленным товарным знакам [3-4] предоставлена, в том числе, в отношении товаров 16 и 25 классов МКТУ.

Решение Роспатента оспаривается только в части отказа в отношении товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ.

Таким образом, анализ на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса проводится только в отношении противопоставленных товарных знаков [1-2].

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным «DISCOVERY», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] является словесным «DISCOVERY», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского

алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 09.02.2021.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-2] на регистрацию и использование обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ «станки деревообрабатывающие; лесопильные линии; дисковая пилорама; многопильные станки; заточные станки; пильные диски, все вышеперечисленное не относится к транспортным средствам» и услуг 37 класса МКТУ «заточка: ножей; заточка пильных дисков; информация по вопросам ремонта машин для работы с деревом; восстановление лесопильных линий; восстановление машин для работы с деревом полностью или частично изношенных; обслуживание техническое станков деревообрабатывающих; обслуживание техническое лесопильных линий; обслуживание техническое дисковых пилорам; обслуживание техническое многопильных станков; прокат станков деревообрабатывающих; прокат дисковых пилорам; ремонт и техническое обслуживание лесопильных, линий; ремонт и техническое обслуживание многопильных станков; ремонт и техническое обслуживание заточных станков; установка [монтаж] станков деревообрабатывающих; установка [монтаж] лесопильных линий; установка [монтаж] многопильных станков; установка [монтаж] заточных станков, все вышеперечисленное не для использования в связи с транспортными средствами».

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при

наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Обозначение по заявке №2019753455 и противопоставленные товарные знаки [1-2] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными знаками, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 09.02.2021 и регистрации обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении, указанных выше товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.07.2021, изменить решение Роспатента от 09.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019753455.