

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 поступившее 27.01.2021 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Рябчуком Олегом Константиновичем, г. Омск (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019754916, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2019754916 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 30.10.2019 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 06, 19, 20, 35, классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.11.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 06 класса МКТУ, части товаров 19 класса МКТУ, товаров 20 класса МКТУ.

В отношении части товаров 19 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ в регистрации отказано.

В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не

соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Выводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное



обозначение « » сходно до степени смешения:



- со знаком « » (1) по международной регистрации №806130 с приоритетом от 20.11.2002, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации компании «Association Europeenne des Producteurs de Geotextiles», 185, rue de l'illberg F-68200 Mulhouse, для однородных товаров 19 класса МКТУ;



- с товарным знаком « » (2) по свидетельству №551565 с приоритетом от 16.07.2013 зарегистрированным на имя ООО "ГЕО Транс 119019, Москва, М. Афанасьевский пер., д. 7, , для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с регистрацией заявленного обозначения в отношении части товаров 19 класса МКТУ и не оспаривает решение Роспатента в данной части;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком (2) по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства;

- услуги 35 класса МКТУ заявленного перечня не являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2), в связи с различной сферой деятельности заявителя и правообладателя противопоставленной регистрации.

С учетом изложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 27.11.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2019754916, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.10.2019) поступления заявки №2019754916 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 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, 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 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.

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.

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).



Обозначение «  » по заявке №2019754916, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака 30.10.2019, представляет собой комбинированное обозначение. Включает в себя изобразительный элемент в виде трапеции, в центре которой расположен словесный элемент «GEO». Обозначение выполнено в чёрном, сером, белом цветовом сочетании.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в заявке.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 19 класса МКТУ и всех заявленных услуг 35 класса МКТУ основан на наличии товарных знаков (1), (2), принадлежащих иным лицам, в которых основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «GEO», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Противопоставленные товарные знаки (1) и (2) зарегистрированы в отношении товаров и услуг 19, 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистраций.

Необходимо отметить, что заявитель не оспаривает вывод о сходстве заявленного обозначения с противопоставленной регистрацией (1), основанный на фонетическом и семантическом тождестве словесного элемента «GEO», входящего в их состав, а так же однородность товаров 19 класса МКТУ, а приводит доводы, обуславливающие отсутствие вероятности смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком (2).



Противопоставленный товарный знак « **geo** » (2) представляет собой комбинированное обозначение. Состоит из изобразительного элемента в виде фантазийной фигуры, под которой расположен словесный элемент «geo», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (2) было установлено следующее.

По фонетическому критерию сходства сравниваемые обозначения являются сходными, что обусловлено фонетическим вхождением словесной части “GEO” противопоставленного товарного знака (2) в состав заявленного обозначения.

По семантическому критерию сходства коллегия установила, что входящий в состав сравниваемых обозначений словесный элемент «GEO» в переводе с английского языка на русский означает “ГЕО” – часть сложных слов, означающую: связанный с Землей, относящийся к Земле, к ее изучению (см. <https://translate.yandex.ru/>, <https://dic.academic.ru/>), что обуславливает их семантическое тождество.

С точки зрения визуального признака, сравниваемые обозначения являются сходными, поскольку их словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами одного алфавита (латинского).

Наличие изобразительных элементов в сравниваемых обозначениях не влияет на вывод об их сходстве, так как графическое исполнение не приводит к утрате основной индивидуализирующей функции, которую выполняют фонетически и семантически тождественные словесные элементы сравниваемых обозначений.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, что свидетельствует об их сходстве.

Анализ услуг 35 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц (в отношении товаров 06, 19 и 20 классов МКТУ); агентства по импорту-экспорту (в отношении товаров 06, 19 и 20 классов МКТУ); агентства по коммерческой информации (в отношении товаров 06, 19 и 20 классов МКТУ); агентства рекламные (в отношении товаров 06, 19 и 20 классов МКТУ); анализ себестоимости (в отношении товаров 06, 19 и 20 классов МКТУ); аренда площадей для размещения рекламы (в отношении товаров 06, 19 и 20 классов МКТУ); ведение автоматизированных баз данных (в отношении товаров 06, 19 и 20 классов МКТУ); демонстрация товаров (в отношении товаров 06, 19 и 20 классов МКТУ); информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг (в отношении товаров 06, 19 и 20 классов МКТУ); обновление и поддержание информации в регистрах (в отношении товаров 06, 19 и 20 классов МКТУ); обновление и поддержка информации в электронных базах данных (в отношении товаров 06, 19 и 20 классов МКТУ); обновление рекламных материалов (в отношении товаров 06, 19 и 20 классов МКТУ); оптовая и розничная торговля товарами 06, 19 и 20 классов МКТУ; организация выставок в коммерческих или рекламных целях (в отношении товаров 06, 19 и 20 классов МКТУ); организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях (в отношении товаров 06, 19 и 20 классов МКТУ); оформление витрин (в отношении товаров 06, 19 и 20 классов МКТУ); оформление рекламных материалов (в отношении товаров 06, 19 и 20 классов МКТУ); поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц (в отношении товаров 06, 19 и 20 классов МКТУ); презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи (в отношении товаров 06, 19 и 20 классов МКТУ); продажа аукционная (в отношении товаров 06, 19 и 20 классов МКТУ); продвижение продаж для третьих лиц (в отношении товаров 06, 19 и 20 классов МКТУ); прокат торговых стендов / прокат торговых стоек (в отношении товаров 06, 19 и 20 классов МКТУ); публикация рекламных текстов (в отношении товаров 06, 19 и 20 классов МКТУ); распространение образцов (в отношении

товаров 06, 19 и 20 классов МКТУ); распространение рекламных материалов (в отношении товаров 06, 19 и 20 классов МКТУ); рассылка рекламных материалов (в отношении товаров 06, 19 и 20 классов МКТУ); реклама (в отношении товаров 06, 19 и 20 классов МКТУ); реклама интерактивная в компьютерной сети (в отношении товаров 06, 19 и 20 классов МКТУ); управление процессами обработки заказов товаров (в отношении товаров 06, 19 и 20 классов МКТУ); услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] (в отношении товаров 06, 19 и 20 классов МКТУ); услуги субподрядные [коммерческая помощь]», в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2), поскольку содержат тождественные формулировки, либо относятся к одним и тем же родовым группам («снабжение товарами», «услуги в области рекламы», «услуги управленческие»), имеют одно и то же назначение, условия оказания, могут происходить из одного коммерческого источника.

Необходимо отметить, что противопоставленные услуги 35 класса МКТУ не ограничены какой-либо сферой деятельности, то есть могут оказываться, в том числе, в отношении товаров 06, 19, 20 классов МКТУ, в связи с чем ограничение заявителем перечня услуг 35 класса МКТУ не является основанием для признания сравниваемых услуг неоднородными.

Сходство сравниваемых обозначений до степени их смешения предопределяет возможность их столкновения в гражданском обороте при маркировке однородных услуг и, как следствие, возможность возникновения у потребителя представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ, в силу чего основания для удовлетворения поступившего возражения.

Довод заявителя о том, что его деятельность не совпадает с деятельностью правообладателя противопоставленного товарного знака (2), не является аргументом для снятия вышеизложенных мотивов коллегии, поскольку оценка однородности проводится в отношении тех услуг, которые содержатся в перечнях сравниваемых обозначений.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.01.2021, оставить в силе решение Роспатента от 27.11.2020.