

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, рассмотрела возражение, поступившее 12.04.2017, поданное ООО «ОПТИМА», г. Уссурийск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 19.07.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014737690, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014737690 подано 11.11.2014 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 09, 11 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**ОПТИМА**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 19.07.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014737690 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения:

- со словесным товарным знаком «ОПТИМА» по свидетельству №539755 [1] с приоритетом от 20.05.2013, зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ;

- со знаком «ОПТИМА» по международной регистрации №951077 [2] с конвенционным приоритетом от 18.02.2000, которому была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ;
- с комбинированными товарными знаками со словесным элементом «ОПТИМА» по свидетельству №464946 [3] с приоритетом от 30.03.2011, по свидетельству №477317 [4] с приоритетом от 11.08.2011, зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров 07, 09 классов МКТУ;
- с товарными знаками «ОПТИМ» по свидетельству №380624 [5], «ОПТИМ» по свидетельству №380624 [6] с приоритетом от 28.02.2008, зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров 07, 09 классов МКТУ;
- со знаком «ОПТИМА» по международной регистрации №775600 [7] с конвенционным приоритетом от 21.05.2001, которому была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 07, 09 классов МКТУ;
- с товарными знаками «ОПТИМА» по свидетельству №358012 [8] с приоритетом от 14.05.2007 и по свидетельству №481785 [9] с приоритетом от 06.10.2011, зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;
- со знаком «ОПТИМО» по международной регистрации №635180 [10] с конвенционным приоритетом от 18.11.1994, которому была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 07, 09, 11 классов МКТУ;
- с товарным знаком «ОПТИМА» по свидетельству №339219 [11] с приоритетом от 15.12.2005, зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ;
- с товарным знаком «ОПТИМА» по свидетельству №432127 [12] с приоритетом от 13.02.2009, зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ОПТИМА/OPTIMA» по свидетельству №516581 [13] с приоритетом от 14.12.2012, зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.04.2017, заявитель указал, что для преодоления мотивов отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014737690 он скорректировал перечень товаров 07, 09, 11 и услуг 35 классов МКТУ с учетом предоставленного ему письма-согласия правообладателя знака по международной регистрации №635180 [10], оригинал которого приложен к возражению.

Кроме того, заявитель отметил, что деятельность правообладателей противопоставленных товарных знаков не пересекается с деятельностью заявителя, в связи с чем отсутствует возможность смешения товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых охраняются на территории Российской Федерации противопоставленные товарные знаки.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.07.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014737690 в отношении скорректированного перечня товаров и услуг.

К возражению приложен оригинал упомянутого письма-согласия с переводом на русский язык.

В дополнении к возражению, которое поступило в Роспатент 18.05.2017, заявитель еще раз скорректировал заявленный перечень, исключив из него все услуги 35 класса МКТУ и уточнив перечень товаров, в отношении испрашивается регистрация товарного знака, следующим образом:

07 класс МКТУ - машины для измельчения; машины отжимные для белья; центрифуги [машины]; машины стиральные; устройства для приготовления пищевых продуктов электромеханические; машины овощепротирочные; кофемолки, за исключением ручных; дробилки бытовые электрические; машины стиральные [для белья]; ножи электрические; соковыжималки бытовые электрические; машины кухонные электрические; мясорубки [машины];

09 класс МКТУ - трубки телефонные; телефоны переносные; аппараты телефонные; аппараты переговорные; передатчики телефонные; видеотелефоны; автоответчики телефонные; провода телефонные;

11 класс МКТУ - приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; вертела; хлебопечи; аппараты морозильные; воздухоочистители для кухонь; установки для кондиционирования воздуха; вентиляторы бытовые электрические; установки и машины для охлаждения; шкафы-ледники; плиты кухонные; тостеры; скороварки электрические [автоклавы]; чайники электрические; установки отопительные; приспособления с вертелом для жарки мяса кастрюли для приготовления пищи под давлением, электрические; грили [аппараты кухонные]; холодильники; емкости холодильные; плиты нагревательные; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приборы и установки для охлаждения; печи кухонные [шкафы духовые]; печи микроволновые [для приготовления пищи]; витрины охлаждающие; камеры холодильные; кондиционеры; печи для хлебобулочных изделий; вафельницы электрические; фритюрницы электрические; приспособления для подогрева блюд; воздухонагреватели; приборы нагревательные кухонные; приспособления для приготовления йогурта электрические; колпаки вытяжные; калориферы; шкафы холодильные; приборы отопительные электрические; оборудование и установки холодильные; кофеварки электрические; машины для печения хлеба; аппараты и машины холодильные; обогреватели; утварь для приготовления пищи электрическая.

Кроме того, в дополнении к возражению представлены документы, подтверждающие изменение юридического адреса, указанного в письме-согласии правообладателя знака по международной регистрации №635180 (выписка из Торгово-промышленного реестра города Лион, Франция, с переводом на русский язык).

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (11.11.2014) подачи заявки №2014737690 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту (14.4.2) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «ОПТИМА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №539755 [1] представляет собой словесное обозначение «ОПТИМА». Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 07 класса МКТУ:

машины для печатания; формы печатные; аппараты для производства печатных форм; флексографические формы печатные; литографические формы печатные; формы печатные моющиеся; формы высокой печати; машины для создания чувствительных печатных форм; машины по обработке печатных форм; машины для создания печатных форм; аппараты для обрабатывания, транспортировки и установки печатных форм; аппараты для печати; аппараты для использования при печати; машины для использования в полиграфической промышленности.

Противопоставленный знак по международной регистрации №740285 [2] представляет собой словесное обозначение «ОПТИМА». Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ: **Aspirateurs de poussière, tuyaux d'aspirateurs de poussière, brosses d'aspirateurs de poussière, (parties de machines)** (Пылесосы, шланги для пылесосов, щетки для пылесосов (детали машин)).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №464946 [3] представляет собой комбинированное обозначение .

Товарный знак зарегистрирован в отношении следующих товаров:

07 класса МКТУ - агрегаты сварочные электрические.
09 класса МКТУ - аппараты сварочные электрические; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для сварки пластмассовых упаковок.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №477317 [4] представляет собой комбинированное обозначение .

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 07 класса МКТУ:

бетономешалки [машины]; генераторы электрические; дрели ручные электрические; инструменты ручные [за исключением с ручным приводом]; домкраты [машины]; краскораспылители; машины для гравирования; машины для резки кровельной черепицы; машины дренажные; машины пневматические; патроны [детали машин];

полотна пильные [детали машин, станков]; пистолеты для нанесения клея электрические; распылители краски [машины]; снегоочистители; станки деревообрабатывающие; станки металлообрабатывающие; установки для мойки транспортных средств; устройства погрузочно-разгрузочные; щетки угольные для электрических машин; электродвигатели.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №380623 [5] представляет собой словесное обозначение «**ОПТИМ**». Товарный знак зарегистрирован в отношении следующих товаров:

07 класса МКТУ - **подъемники; подъемники (за исключением лыжных); подъемники грузовые; приводы гибкие для подъемников, лифтов; устройства подъемные.**

09 класса МКТУ - **устройства для управления лифтами.**

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №380624 [6] представляет собой словесное обозначение «**ОПТИМ**». Товарный знак зарегистрирован в отношении следующих товаров:

07 класса МКТУ - **подъемники; подъемники (за исключением лыжных); подъемники грузовые; приводы гибкие для подъемников, лифтов; устройства подъемные.**

09 класса МКТУ - **устройства для управления лифтами.**

Противопоставленный знак по международной регистрации №775600 [7] представляет собой словесное обозначение «**ОПТИМА**». Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении следующих товаров:

07 класса МКТУ - **Machines d'emballage, machines de remplissage, capsuleuses, machines de remplissage et de capsulage, machines pour faire les sachets, machines pour remplir les sachets, machines pour fermer les sachets.**

(Упаковочные машины, подающие машины, укупорочные машины, машины для наполнения и укупорки, машины для изготовления пакетиков, машины для наполнения пакетиков, машины для запечатывания пакетиков).

09 класса МКТУ - **Appareils et instruments de commande et de contrôle pour les produits mentionnés en classe 7, balances de remplissage (peseuses), balances de contrôle (balances de vérification), machines de dosage** (приборы контроля и управления и инструменты для продуктов,

перечисленных в классе 7, фасовочные весы, контрольные весы (весы для проверки), дозировочные машины).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №358012 [8] представляет собой словесное обозначение «OPTIMA». Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ: **батареи, зарядные устройства для батарей, устройства для проверки батарей.**

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №481785 [9]



представляет собой комбинированное обозначение . Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ:

батареи электрические всех видов, части и принадлежности для батарей электрических, включая трансформаторы повышающие, аккумуляторные пробники, кабели, провода, корпуса, ящики, приборы контроля батарей, переключатели, дистанционные стартеры, предохранительные приспособления, разъединители, конвертеры, инвертеры, соединители, клеммы, адаптеры, удлинители, кольца, шипковые зажимы, переходники для розеток, зарядные устройства, кабели для запуска от внешнего источника, соединительные кабели, штепсельные вилки, крепления, наборы креплений.

Противопоставленный знак по международной регистрации №635180 [10]



представляет собой комбинированное обозначение .

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении следующих товаров:

07 класса МКТУ - **Machines pour le traitement des aliments, telles que râpes; mélangeurs, batteurs, pétrisseurs, hachoirs, broyeurs et diviseurs pour aliments, moulins à café, presse-fruits, centrifugeuses à fruits ou à légumes, éplucheuses à légumes, trancheuses, coupe-légumes, couteaux électriques etessoreuses à salade; machines pour affûter les couteaux; machines à ouvrir les boîtes de conserve; machines à laver la vaisselle; machines à laver le linge; machines à essorer le linge; machines à repasser le linge; presses à repasser le linge; machines d'entretien des sols et des murs telles que ponceuses, laveuses; machines à laver les vitres; tondeuses à gazon et autres machines pour le jardinage.** (Машины для обработки пищевых продуктов, такие как терки; смесители, мешалки, измельчители, дробилки и делители для пищевых продуктов, кофемолки,

соковыжималки, соковыжималки для фруктов или овощей, слайсеры, овощерезки, ножи, электрические и сушилки для салата; машины для заточки ножей; машины для открытия консервов; машины для мойки посуды; машины стиральные; машины для отжимания белья; машины гладильные для белья; прессы для глажения; машины для чистки пола и стен, такие как шлифовальные машины, машины для мытья полов; машины для мытья окон; газонокосилки и другие машины для садоводства.).

09 класса MKTY - **Aspirateurs électriques de poussières; appareils de pesage; fers électriques à repasser le linge; cireuses pour l'entretien des sols; machines à cirer les chaussures.** (Пылесосы электрические для пыли; приборы для взвешивания; утюги электрические для глажения; полотеры; машины для чистки обуви).

11 класса MKTY - **Sèche-cheveux; sèche-linge; sèche-mains; radiateurs électriques; humidificateurs d'appartement; ventilateurs d'appartement; filtres à air; hottes d'évacuation ou de destruction des fumées et odeurs; appareils électriques de cuisson des aliments, tels que fours, fours à micro-ondes, rôtissoires, tourne-broche, grille-viande, grille-pain, gaufriers, friteuses, réchauds, réchauffeurs, chauffe-plats, chauffe-biberons, poêles électriques, marmites électriques, cuiseurs à crêpes, cuiseurs à oeufs et machines électriques de préparations d'infusions, en particulier cafetières électriques; appareils de préparations des yaourts et entremets; cuiseurs à pression; filtres pour l'eau; adoucisseurs d'eau; chauffe-eau électrique; appareils de préparation de glace; sorbetières électriques; appareils pour la réfrigération; douilles de lampes électriques; boutons lumineux; broches, brochettes et grilles de support des aliments en cours de cuisson; bouilloires électriques.**(Фены; сушилки; сушилки для рук; электрические нагреватели; увлажнители для апартаментов; вентиляторы для апартаментов; воздушные фильтры; вытяжки для уничтожение паров и запахов; электрические устройства для приготовления пищи, такие как печи, микроволновые печи, ростеры, вертелы, грили, тостеры, вафельницы, фритюрницы, печи, обогреватели, подогреватели, подогреватели бутылочек, электроплиты, электрические кастрюли, блинницы, яйцеварки и электрические машины для приготовления кофе, особенно электрические кофеварки; приспособления для приготовления йогуртов и десертов; скороварки; фильтры для воды; приспособления для умягчения воды; электрические водонагреватели; мороженицы; электрические машины для производства мороженого; устройства для охлаждения; патроны для ламп электрические; кнопки с подсветкой; шпажки и грили для поддержки пищевых продуктов во время приготовления пищи; чайники электрические).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №339219 [11] представляет собой словесное обозначение «ОПТИМА». Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 11 класса МКТУ:

водозаборные устройства; водопроводные установки; запорная трубопроводная арматура; краны [вентили]; краны канализационные; краны-смесители для водопроводных труб; краны шаровые трубопроводные; краны пробковые трубопроводные; клапана обратные; предохранительные устройства для водяных труб или газовых приборов и водо- или газопроводов; прокладки, шайбы водопроводных кранов; регулировочные и предохранительные устройства для водопроводного оборудования; санитарно-технические приборы и установки.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №432127 [12] представляет собой обозначение . Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ:

услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №516581 [13] представляет собой комбинированное обозначение . Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ:

агентства по импорту-экспорту; анализ себестоимости; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; услуги субподрядные [коммерческая помощь].

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании вывода о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков и международных регистраций [1] - [13], которое было установлено на основании фонетического,

семантического и визуального тождества словесных элементов «ОРТИМА» - «ОРТИМА», фонетического сходства и семантического тождества словесных элементов «ОРТИМА» - «ОПТИМА», фонетического сходства словесных элементов «ОРТИМА» - «ОРТИМО», «ОПТИМ», «ОРТИМ», а также однородности товаров 07, 09, 11 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] – [13] и испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2014737690.

Вместе с тем, заявитель ограничил первоначально заявленный перечень товаров и услуг, исключив из него все услуги 35 класса МКТУ и часть товаров 07, 09, 11 классов МКТУ, однородных с товарами, в отношении которых охраняются на территории Российской Федерации противопоставленные товарные знаки и международные регистрации [1] – [9], [11] – [13].

Товары 07, 09 и 11 классов МКТУ уточненного перечня относятся к бытовой технике, оборудованию для пищевой промышленности, для чистки и уборки, устройствам для обеспечения связи, а также к оборудованию для приготовления и обработки пищевых продуктов, и, таким образом, относятся к другим родовым и видовым группам оборудования, имеют иное назначение, чем товары, в отношении которых зарегистрированы вышеуказанные противопоставленные знаки, и отличаются по кругу потребителей.

Вместе с тем, товары 07, 09 и 11 классов МКТУ уточненного перечня однородны товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации №635180 [10]. Однако заявителем представлено письмо, содержащее безотзывное согласие правообладателя противопоставленного знака [10] на регистрацию на имя заявителя товарного знака по заявке №2014737690 в отношении уточненного перечня товаров 07, 09, 11 классов МКТУ.

В силу указанного, противопоставленные товарные знаки [1], [3] – [6], [8], [9], [11] – [13] и международные регистрации [2], [7], [10] не могут являться препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2014737690.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.04.2017, отменить решение Роспатента от 19.07.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014737690.