

## **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 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 30.10.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Производственная группа Ремер», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017721028, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017721028, поданной 29.05.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 09, 11, 20 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В качестве товарного знака по заявке № 2017721028 заявлено



комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы «REMER» и «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, а также графический элемент в виде трех параллельных горизонтальных полос черного, желтого и серого цветов.

Роспатентом принято решение от 31.08.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017721028 в отношении заявленных товаров 06, 09, 11 и 20 классов МКТУ с указанием словесных элементов «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА» в качестве неохраняемых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ в регистрации товарного знака по заявке № 2017721028 было отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение сходно до степени

РИМЕР  
RIMER

смешения с товарным знаком « RIMER » по свидетельству № 587777 с приоритетом от 10.07.2015, зарегистрированным на имя Ямщиковой Ольги Геннадьевны, Москва, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 30.10.2018, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 31.08.2018. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем получено письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2017721028, которое устраняет причины, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- товарный знак по свидетельству № 587777 зарегистрирован для товаров 14, 18, 25 и услуг 35 и 43 классов МКТУ, в частности, для ювелирных изделий, бижутерии, одежды и услуг гостиниц и общественного питания;

- основной деятельностью заявителя является «производство телекоммуникационного и электротехнического оборудования» (<https://www.remergroup.ru/ru/about>), в том числе, под своими товарными знаками «ЦМО», «REM» и «ELBOX» по свидетельствам №№ 422580, 532450 и 575849;

- у потребителя не будет возникать представление о принадлежности товаров одному производителю, поскольку их род (вид), назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей товаров совершенно различен.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 31.08.2018 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 06, 09, 11, 20 и 35 классов МКТУ.

Заявителем представлены следующие материалы:

- (1) распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 532450, 422580, 575849, зарегистрированных на имя заявителя;
- (2) распечатка сведений о заявителе с сайта [www.remergroup.ru](http://www.remergroup.ru);
- (3) оригинал письменного согласия Ямшиковой Ольги Геннадьевны от 24.10.2018 на регистрацию комбинированного товарного знака по заявке № 2017721028 на имя заявителя.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 21.01.2019, заявителем представлены следующие материалы:

- (4) ходатайство об уточнении заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.05.2017) подачи заявки № 2017721028 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при

условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2017721028 заявлено



комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы «REMER» и «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов в две строки, а также графический элемент в виде трех параллельных горизонтальных полос черного, желтого и серого цветов, расположенный в левой части обозначения.

Согласно оспариваемому решению товарный знак по заявке № 2017721028 может быть зарегистрирован в отношении товаров 06, 09, 11, 20 классов МКТУ. В отношении услуг 35 класса МКТУ регистрации заявленного обозначения препятствует товарный знак по свидетельству № 587777.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 587777 является



словесным, представляет собой обозначение «», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 14, 18, 25 и услуг 35 и 43 классов МКТУ, перечисленных в перечне регистрации.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение в качестве основного индивидуализирующего элемента содержит словесный элемент «REMER», фонетически сходный со словесными элементами противопоставленного товарного знака «РИМЕР»/«RIMER» на основании наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близости звуков, составляющих обозначения, одинакового расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличия совпадающих слогов и их одинакового расположения.

При этом фонетического сходства может быть достаточно для вывода об ассоциировании сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

С точки зрения графического критерия сходства, сравниваемые обозначения имеют визуальные различия, обусловленные наличием иных элементов. Вместе с

тем, ввиду того, что противопоставленный товарный знак является словесным, выполнен в стандартной шрифтовой манере, визуальный критерий также не может быть признан определяющим.

Словесный элемент «РИМЕР» не имеет смыслового значения. Слово «RIMER» согласно сведениям портала <https://dic.academic.ru> может быть переведено с английского, а также французского языков в различных значениях: развертка, конусная соковыжималка для фруктов, песочница, инструмент для расширения скважин; рифмовать, сочинять стихи. С учетом особенностей товарного знака наиболее вероятно словесный элемент «RIMER» российским потребителем будет воспринят в качестве фантазийного.

Словесный элемент «REMER» заявленного обозначения не обнаруживается в словарных источниках, может быть признан фантазийным.

Таким образом, фонетический признак сходства словесных обозначений является превалирующим.

Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными, поскольку ассоциируются друг с другом в целом.

В отношении однородности услуг 35 класса МКТУ, коллегия отмечает следующее.

Согласно ходатайству (4) заявитель испрашивает регистрацию заявленного обозначения в отношении следующего перечня услуг 35 класса МКТУ: *«маркетинг; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], в том числе оптовая и розничная продажа товаров; услуги предоставляемые Интернет-магазинами».*

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован для следующего перечня услуг 35 класса МКТУ: *«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и*

советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек; прокат торговых стендов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в

*компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультационные по управлению бизнесом; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенистов для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации интернет-сайта; услуги по оптимизация трафика веб-сайта; услуги по сравнению цен; услуги рекламные <оплата за клик>; услуги prc; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая».*

Как видно, заявленные услуги «маркетинг», «продвижение продаж для третьих лиц» имеются в перечне свидетельства № 587777, то есть совпадают и признаются однородными.

Заявленные «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], в том числе оптовая и розничная продажа товаров» однородны «услугам снабженческим для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», поскольку соотносятся между собой как вид-род.

Заявленные «услуги предоставляемые Интернет-магазинами» однородны таким услугам как «продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского

назначения», *«услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»*, а также *«продвижение продаж для третьих лиц»*, имеющимся в перечне противопоставленной регистрации, поскольку имеют общее назначение – реализация и продвижение товаров третьих лиц.

Таким образом, заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 587777 в отношении услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана.

Вместе с тем при рассмотрении возражения коллегией были учтены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии оспариваемого решения.

Заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака (З) на регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2017721028 в отношении услуг 35 класса МКТУ – *«маркетинг; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], в том числе оптовая и розничная продажа товаров; услуги предоставляемые Интернет-магазинами»*.

Коллегия отмечает, что заявленное обозначение используется для индивидуализации товаров и услуг заявителя, осуществляющего производство телекоммуникационного и электротехнического оборудования. В свою очередь, правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 587777 производством технических товаров не занимается.

Кроме того, заявленное обозначение содержит словосочетание «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА», а также графический элемент, которые, наряду с различными областями деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака, позволяют сделать вывод об отсутствии предпосылок для введения в заблуждение потребителя.

Принимая во внимание положения абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией считает возможным учесть представленное письмо-согласие и снять имеющееся противопоставление.

При этом словосочетание «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА» в рассматриваемом обозначении представляет собой неохраняемый элемент товарного знака с точки зрения пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на область деятельности заявителя, не обладает различительной способностью, что заявителем не оспаривается.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 30.10.2018, изменить решение Роспатента от 31.08.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017721028.**