

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.05.2021, поданное ООО «Электрон-комплект М», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019758566 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение «СЕКВОЙЯ» по заявке №2019758566, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.11.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.01.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг (далее – решение Роспатента).

Данное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно является сходным до степени смешения:

- с товарным знаком «Sequoia», зарегистрированным под № 481782 (1), с приоритетом от 15.09.2011 на имя ЭсСиСи Секвойя Кредит Консолидейшн Лимитед, 17 Гр. Ксенопулу стрит, П.К. 3106, Лимассол, Кипр, 17а, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с международной регистрацией «Sequoia», зарегистрированной под № 1318913 (2) с приоритетом от 21.07.2016 на имя PARROT DRONES, Societe par actions simplifiee a associe unique, 174-178 quai de Jemmapes F-75010 Paris в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ;

- с международной регистрацией «Sequoia», зарегистрированной под № 521999 (3) с приоритетом от 30.09.1994 на имя SEQUOIA, 422 Rue Saint Honore F-75008 Paris, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак (1) может быть снят в качестве противопоставления, поскольку его правовая охрана досрочно прекращена в отношении всех услуг 35 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 26.04.2021 по делу №СИП-53/2021;
- заявитель ходатайствует об ограничении перечня и заинтересован в регистрации заявленного обозначения в отношении следующего перечня товаров 09 класса МКТУ “адаптеры электрические; аккумуляторы электрические; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; аппараты коммутационные электрические; вилки штепсельные электрические; выключатели закрытые [электрические]; дисплеи электронно-цифровые; жилы идентификационные для электрических проводов; клеммы [электричество]; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; муфты соединительные для кабелей; оболочки для электрических кабелей; каркасы электрических катушек; катушки электрические; катушки электромагнитов; контакты электрические; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; коробки соединительные линейные [электрические]; муфты концевые [электричество]; оболочки идентификационные для электрических проводов; ограничители [электричество]; переключатели электрические; предохранители электрические; преобразователи электрические; приборы регулирующие электрические; провода электрические; проводники электрические; пульта распределительные [электричество]; пульта

управления [электричество]; соединения для электрических линий; соединения электрические; сопротивления электрические; транзисторы [электроника]; электропроводка; все товары 09 класса МКТУ не относятся к дистанционному зондированию, анализу и диагностике, относящимся к сельскому хозяйству, земле и сельскохозяйственной продукции”;

- указанные товары 09 класса МКТУ не являются однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленного знака (2), поскольку отличаются назначением, условиями реализации и кругом потребителей;
- противопоставленный товарный знак (3) не содержит услуг 35 класса МКТУ, а в перечне товаров 05 класса МКТУ указана одна позиция “средства гигиены”, в связи с чем они не могут быть однородными заявленным товарам и услугам 09, 35 классов МКТУ;
- кроме того, заявитель ограничил перечень услуг 35 класса МКТУ формулировкой «все услуги 35 класса МКТУ, относящиеся к товарам 09 класса МКТУ».

На основании вышеизложенного заявитель просит пересмотреть решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ “адаптеры электрические; аккумуляторы электрические; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; аппараты коммутационные электрические; вилки штепсельные электрические; выключатели закрытые [электрические]; дисплеи электронно-цифровые; жилы идентификационные для электрических проводов; клеммы [электричество]; кабели коаксиальные; кабели оптоволоконные; кабели электрические; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; муфты соединительные для кабелей; оболочки для электрических кабелей; каркасы электрических катушек; катушки электрические; катушки электромагнитов; контакты электрические; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; коробки соединительные линейные [электрические]; муфты концевые [электричество]; оболочки идентификационные для электрических проводов; ограничители [электричество]; переключатели электрические; предохранители электрические; преобразователи электрические; приборы регулирующие электрические; провода электрические; проводники электрические; пульты распределительные [электричество]; пульты управления [электричество]; соединения для электрических

линий; соединения электрические; сопротивления электрические; транзисторы [электроника]; электропроводка; все товары 09 класса МКТУ не относятся к дистанционному зондированию, анализу и диагностике, относящимся к сельскому хозяйству, земле и сельскохозяйственной продукции”, услуг 35 класса МКТУ «агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; 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; организация выставок в коммерческих или 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 административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение

коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; все услуги 35 класса МКТУ относятся к товарам 09 класса МКТУ».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.11.2019) поступления заявки №2019758566 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 требованиями подпункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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. 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. 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СЕКВОЙЯ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 09 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Следует обратить внимание, что испрашиваемая позиция товаров 09 класса МКТУ “аккумуляторы электрические” указана дважды, в связи с чем удалена как повтор.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) досрочно прекращена в отношении всех услуг 35 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 26.04.2021 по делу № СИП-53/2021, в связи с чем данное противопоставление может быть снято.

Таким образом, отсутствуют основания о противоречии заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный экспертизой товарный знак (3), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ “продукты гигиены”, также может быть снят в качестве противопоставления, поскольку производство товаров гигиенического назначения никоим образом не связана с оказанием услуг 35 класса МКТУ, основной целью которых является помощь в эксплуатации или управлении коммерческим, промышленным, торговым предприятиям, оповещение или объявление с помощью любых средств информации о всевозможных товарах и видах услуг.

Таким образом, противопоставление в виде товарного знака (3) не является препятствием для регистрации заявленного обозначения для услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой словесное обозначение «SEQUOIA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (2) показал, что они являются сходными, так как словесные элементы “СЕКВОЙЯ” и “SEQUOIA” имеют совпадающее смысловое значение, поскольку слово “SEQUOIA” в переводе с английского языка означает «СЕКВОЙЯ» — монотипный род древесных растений семейства Кипарисовые (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари/ABBYY Lingvo», <https://dic.academic.ru/>).

Фонетически сопоставляемые словесные обозначения также следует признать сходными, поскольку противопоставленный словесный элемент “SEQUOIA”

прочитывается как “секвойя”, то есть имеет место полное звуковое тождество сравниваемых обозначений.

По графическому критерию сходства сопоставляемые обозначения имеют отличия, поскольку в сравниваемых словесных элементах применяются буквы разных алфавитов.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (2) являются сходными по фонетическому, семантическому факторам сходства, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ и товаров 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2) показал следующее.

Заявитель испрашивает правовую охрану заявленному обозначению в отношении товаров 09 класса МКТУ “адаптеры электрические; аккумуляторы электрические; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; аппараты коммутационные электрические; вилки штепсельные электрические; выключатели закрытые [электрические]; дисплеи электронно-цифровые; жилы идентификационные для электрических проводов; клеммы [электричество]; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; муфты соединительные для кабелей; оболочки для электрических кабелей; каркасы электрических катушек; катушки электрические; катушки электромагнитов; контакты электрические; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; коробки соединительные линейные [электрические]; муфты концевые [электричество]; оболочки идентификационные для электрических проводов; ограничители [электричество]; переключатели электрические; предохранители электрические; преобразователи электрические; приборы регулирующие электрические; провода электрические; проводники электрические; пульты распределительные [электричество]; пульты управления [электричество]; соединения для электрических линий; соединения электрические; сопротивления электрические; транзисторы [электроника]; электропроводка; все товары 09 класса МКТУ не относятся к дистанционному зондированию, анализу и диагностике, относящимся к сельскому хозяйству, земле и сельскохозяйственной продукции”.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака (2) предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ

“приборы, приборы для автоматического управления, аэрофотосъемки, дистанционного зондирования и обработки данных; камеры; электрические приборы контроля, тестирования и мониторинга; электронные приборы наблюдения; приборы и приборы дистанционного управления; датчики со встроенным электронным устройством визуализации; датчики для анализа и диагностики почвы, земли и сельскохозяйственной продукции; все эти продукты, относящиеся к дистанционному зондированию, анализу и диагностике, относящиеся к сельскому хозяйству, земле и сельскохозяйственной продукции”.

Сопоставительный анализ однородности показал, что ограниченный заявителем перечень товаров 09 класса МКТУ не является однородным товарам 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2), поскольку они отличаются назначением, областью применения, условиями реализации и кругом потребителей.

С учетом изложенного, невысокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака (2) и невысокая степень однородности услуг 44 класса МКТУ, позволяет коллегии прийти к выводу об отсутствии смешения вышеуказанных услуг 44 класса МКТУ в гражданском обороте, что позволяет зарегистрировать заявленное обозначение для данных услуг 44 класса МКТУ, как не противоречащее положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия приняла во внимание, что сравниваемые обозначения не являются тождественными, репутация у противопоставленного товарного знака отсутствует, степень однородности сопоставляемых товаров 09 класса МКТУ невысокая, в связи с чем отсутствует возможность смешения сравниваемых обозначений в отношении товаров 09 класса МКТУ в гражданском обороте. Данный вывод совпадает с позицией пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что противопоставленный знак (2) не является препятствием для регистрации заявленного обозначения на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении вышеприведенных товаров 09 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, как не противоречащее положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 14.05.2021, отменить решение Роспатента от 31.01.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019758566.