

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.05.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Совтест - Техно», г. Курск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021702988, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2021702988, поданной 26.01.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Обозначение выполнено в синем, фиолетовом цветовом сочетании.

Роспатентом 25.01.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021702988 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение включает следующие элементы:

- буквы «S» и «T», представляющие собой простые буквы, не имеющие словесного характера и характерного графического исполнения, в связи с чем не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- словесный элемент «TELEMATICA» («TELEMATICA» - от англ. «телематика» - это система связи, использующая технические возможности телевидения, информатики, космической связи, вычислительной техники, см.: Финансовый словарь Финам, Справочник технического переводчика. – Интент. 2009-2013) является общепринятым термином в области коммуникаций, не обладает различительной способностью, указывает на назначение товаров, в связи с чем является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным

знаком **СОВТЕСТ АТЕ** по свидетельству №429845 с приоритетом от 28.12.2009 – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Совтест АТЕ", г. Курск, для товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ.

В Роспатент 20.05.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного товарного знака (1), который является аффилированным с заявителем лицом, представил письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2021702988 в отношении всех заявленных товаров, в связи с чем данное противопоставление может быть снято.

Довод экспертизы относительно того, что буквы «S» и «T» и словесный элемент «TELEMATICA» являются неохраняемым элементом, заявитель не оспаривает.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.01.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021702988 в отношении всех заявленных товаров с указанием букв «S» и «T» и словесного элемента «TELEMATICA» в качестве неохраняемых элементов.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие документы:

1. Оригинал письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2021702988;
2. Выписки из ЕГРЮЛ сведений о правообладателе противопоставленного знака и заявителя по рассматриваемой заявке.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.01.2021) поступления заявки №2021702988 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 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, в частности, характеризующие товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (пункт 35 Правил).

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 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, указанном в подпункте 2 пункте 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.

В соответствии с положениями пункта 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.



Заявленное обозначение по заявке № 2021702988 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в синем, фиолетовом цветовом сочетании. Правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В состав заявленного обозначения входят следующие элементы:

- согласные буквы «S» и «T», которые не образуют буквосочетания, имеющего словесный характер и характерного графического исполнения, в связи с чем не обладают различительной способностью;

- словесный элемент «Telematica», который представляет собой транслитерацию слова телематика, где телематика – это термин, образованный от слов telecommunications (телекоммуникация) и informatique (информатика), означает «интегрированные средства обработки и передачи данных», см. словарь «Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету, программированию» на сайте https://computers_en_ru.academic.ru/), в связи с чем также не обладает различительной способностью.

В связи с изложенным, указанные выше элементы являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан словесный товарный знак

СОВТЕСТ АТЕ по свидетельству №429845 – (1).

Правовая охрана противопоставленному знаку (1) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что они содержат фонетически тождественные словесные элементы «Sovtest» - «СОВТЕСТ».

Сопоставляемые товары 09 класса МКТУ, указанные в перечне рассматриваемой заявки и в перечне противопоставленного товарного знака (1), однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров, имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта. Заявленные товары 09 класса МКТУ, которые относятся к родовой группе товаров программное обеспечение, однородны услугам 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (1), поскольку относятся к одной области деятельности «программирование».

В возражении заявителем сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров и услуг не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного товарного знака (1) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2021702988 в отношении всех заявленных товаров [1].

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) не являются тождественными, в силу того, что заявленное обозначение является комбинированным, а противопоставленный товарный знак (1) – словесным; сравниваемые словесные элементы выполнены буквами разных алфавитов; сравниваемые обозначения включают дополнительные разные слова.

Заявитель по заявке №2021702988 (ООО «Совтест - Техно») и правообладатель противопоставленного товарного знака (ООО «Совтест АТЕ») являются аффилированными лицами (учредителем данных компания является Марков И.В.) – [2].

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [1] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.05.2022, отменить решение Роспатента от 25.01.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021702988.