

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 10.11.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Группа компаний «М2», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021771246, при этом установила следующее.



Обозначение « **M2**» по заявке №2021771246 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 29.10.2021 на имя заявителя в отношении товаров 06, 09, 16, 20, 37 классов Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 27.08.2022 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ *«аккумуляторы электрические; блоки питания электрические; источники бесперебойного питания электрические; корпуса для аккумуляторов электрических; провода электрические; провода коммуникационные»*. В отношении иных заявленных товаров 09 класса МКТУ *«аккумуляторы для рекламных конструкций; блоки управления электрические; вывески механические; вывески светящиеся; вывески с задней подсветкой; выключатели концевые для скроллерных систем; детекторы для скроллерных систем; дисплеи роллерные; дисплеи чувствительные к*

прикосновению и экраны управления; дисплеи электронные для рекламы; пульты управления; рекламные установки типа роллерный дисплей; устройства роллерные; щиты рекламные светящиеся; щиты светящиеся», а также всех заявленных товаров и услуг 06, 16, 20, 37 классов МКТУ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака было отказано по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками с более ранним приоритетом:



- с товарным знаком «СКРОЛЛЕР» [1] (свидетельство №570765 с приоритетом от 10.06.2014), зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 06, 09, 16, 20, 37 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью Группа компаний «М2», 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.81, пом.36;



- со знаком «» [2] (международная регистрация №775799 с приоритетом от 19.09.2001), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 09, 16 классов МКТУ на имя Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-3165 Minneapolis, MN 55403.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указывается на неохраноспособность элемента «М2» согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом отметив следующее:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №570765 не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2021771246, поскольку принадлежит заявителю, соответствующие же разночтения в юридическом адресе

правообладателя этого товарного знака, повлекшие его противопоставление, заявителем устранены;

- заявитель корректирует заявленный перечень товаров и отказывается от всех товаров 16 класса МКТУ;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №775799;

- перечень товаров 09 класса МКТУ заявленного комбинированного обозначения с элементом «М2» (представляют собой вывески, дисплеи, экраны, щиты рекламные; аккумуляторы, блоки питания; комплектующие для устройств питания и рекламных конструкций) не является однородным перечню товаров 09 класса МКТУ противопоставленного изобразительного товарного знака по международной регистрации №775799, поскольку эти товары отличаются по родовому признаку, имеют разное назначение и цель применения, не являются взаимодополняемыми (комплементарными) и конкурирующими (взаимозаменяемыми), имеют разные условия реализации и круг потребителей, сопоставляемые товары имеют разный срок использования и стоимость.

В силу изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021771246 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 06, 09, 20, 37 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (29.10.2021) поступления заявки №2021771246 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015,

регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, согласно пункту 34 Правил относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

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 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).

Комбинированное заявленное обозначение « M2» по заявке №2021771246 с приоритетом от 29.10.2021 включает в свой состав изобразительный элемент в виде комбинации круга и окружности красного цвета, а также букву «М» и цифру «2».

В соответствии с доводами возражения регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 06, 09, 20, 37 классов МКТУ, от заявленных товаров 16 класса МКТУ заявитель отказывается.

Следует констатировать, что буквенно-цифровое обозначение «M2» выполнено без какой-либо графической проработки, способной оказать влияние на его индивидуализирующую функцию, следовательно, не обладает различительной способностью и является неохранным в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заявителем данный довод не опровергается, более того, соответствующее мнение о неохраноспособности этого спорного элемента заявителем было высказано при подаче заявки на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Вместе с тем отказ в государственной регистрации товарного знака



» для части заявленных товаров и услуг основан на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием сходства до степени смешения между этим обозначением и противопоставленными



товарными знаками «СКРОЛЛЕР» [1] по свидетельству №570765 с приоритетом от



10.06.2014 и « » [2] по международной регистрации №775799 с приоритетом от 19.09.2001, принадлежащим иным лицам.

Однако при сопоставительном анализе заявленного обозначения по заявке №2021771246 с указанными противопоставлениями [1], [2] были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, но являются основанием не учитывать обозначение [1] в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения по заявке №2021771246 качестве товарного знака.

К таким обстоятельствам относится устранение несоответствия в адресе правообладателя противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №570765. Руководствуясь информацией относительно противопоставления [1], опубликованной 26.10.2022 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, географические наименования и наименования мест происхождения товаров» №21, коллеги пришла к выводу, что заявитель по рассматриваемой заявке №2021771246 и правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №570765 является одним и тем же лицом. В этой связи оснований для



противопоставления товарного знака «СКРОЛЛЕР» [1] по свидетельству №570765, зарегистрированного в отношении однородных товаров и услуг 06, 09, 20, 37 классов МКТУ, более не имеется.

Вместе с тем в отношении противопоставленного изобразительного знака с более ранним приоритетом от 19.09.2001 необходимо указать следующее.

При сопоставительном анализе товарных знаков коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.



Следует констатировать, что заявленное обозначение « M2» включает в свой состав в качестве основного индивидуализирующего элемента изобразительный элемент в виде комбинации круга и окружности красного цвета. В



свою очередь противопоставленный изобразительный знак «» [2] по международной регистрации №775799 состоит из единственного элемента, который выполнен в виде комбинации вышеупомянутых геометрических фигур в

аналогичном цветовом исполнении. Фактически противопоставленный знак [2] по международной регистрации №775799 полностью входит в состав заявленного обозначения по заявке №2021771246, что обуславливает вывод о высокой степени сходства сравниваемых обозначений. Наличие сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] по международной регистрации №775799 заявителем не опровергается.

Вместе с тем, как указывалось выше, на вероятность смешения товарных знаков в равной степени оказывает влияние как наличие между ними сходства, так и однородность товаров (услуг), для сопровождения которых в гражданском обороте предназначены сравниваемые обозначения.

Так, отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в связи с противопоставленным знаком [2] по международной регистрации №775799 оспаривается в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ *«аккумуляторы для рекламных конструкций; блоки управления электрические; вывески механические; вывески светящиеся; вывески с задней подсветкой; выключатели концевые для скроллерных систем; детекторы для скроллерных систем; дисплеи роллерные; дисплеи чувствительные к прикосновению и экраны управления; дисплеи электронные для рекламы; пульты управления; рекламные установки типа роллерный дисплей; устройства роллерные; щиты рекламные светящиеся; щиты светящиеся»*.

Вышеуказанные товары 09 класса МКТУ представляют собой рекламные конструкции различного типа, а также устройства для их работы, где:

«аккумуляторы для рекламных конструкций» – это источник электрической энергии, состоящий из одного или нескольких электрохимических элементов с внешними соединениями для питания рекламных конструкций;

«блок управления электрический; пульты управления» – устройства, подающее команды на выполнение заданного цикла испытаний, осуществляющие контроль за синхронизацией и передачей команд (например, пуск, измерение, остановка);

«скроллерная система» – это конструкция наружной рекламы, представляющая собой световой короб, выполненный из алюминиевого профиля высокого качества, закрепленный на усиленный стальной каркас, внутри короба размещается рекламное объявление с целью привлечения внимания потенциальных клиентов к демонстрируемым товарам и услугам;

«роллерный дисплей» представляет собой рекламную конструкцию, принцип которой заключается в перематке полотна из нескольких изображений с одного вала на другой;

«дисплеи чувствительные к прикосновению и экраны управления; дисплеи электронные для рекламы» представляют собой электронные устройства, предназначенные для визуального отображения информации, где на конструкции рекламного щита размещается светодиодный экран, который транслирует рекламные объявления.

В свою очередь правовая охрана на территории Российской Федерации знаку [2] по международной регистрации №775799 предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ *«radio, television, video, and telephone and personal digital application apparatus; apparatus for receiving, processing, recording and/or reproducing audio, data, video, audiovisual and telephonic signals; audio, data and video recordings; pre-recorded films, compact discs, tapes; parts and fittings for all the aforesaid goods; downloadable publications and digital music; downloadable publications and digital music provided from the Internet and MP3 Internet web sites; mobile data communications apparatus and instruments; downloadable games, telephone tones, music and images»* / «радио-, телевизионные, видео- и телефонные и персональные цифровые прикладные устройства; аппаратура для приема, обработки, записи и/или воспроизведения аудио, данных, видео, аудиовизуальных и телефонных сигналов; аудио, данные и видеозаписи; предварительно записанные фильмы, компакт-диски, кассеты; детали и приспособления для всего вышеуказанного товары; загружаемые публикации и цифровая музыка; загружаемые публикации и цифровая музыка, предоставляемые из Интернета и веб-сайтов в формате MP3;

устройства и инструменты мобильной передачи данных; загружаемые игры, телефонные сигналы, музыка и изображения».

Указанная в перечне противопоставленного знака [2] по международной регистрации №775799 *«аппаратура для воспроизведения аудио-, видео-, аудиовизуальных сигналов»* является названием родовой группы устройств, которая может включать различные электронные дисплеи, в том числе, предназначенные для трансляции рекламы. К таким электронным дисплеям относятся приведенные в перечне заявленного обозначения товары 09 класса МКТУ *«дисплеи чувствительные к прикосновению и экраны управления; дисплеи электронные для рекламы»*. С учетом того, что сопоставляемые товары 09 класса МКТУ соотносятся друг с другом по роду/виду, имеют одинаковое назначение и потенциальный круг потребителей, имеются основания для признания их однородными.

В отношении иных спорных товаров 09 класса МКТУ подобный вывод не усматривается.

Резюмируя все вышеизложенные обстоятельства в совокупности, коллегия полагает, что наличие высокой степени сходства между заявленным обозначением и противопоставленным знаком [2] по международной регистрации №775799, а также однородность товаров 09 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обуславливает возможность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте в глазах потребителя. В этой связи следует признать, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении таких заявленных товаров 09 класса МКТУ как *«дисплеи чувствительные к прикосновению и экраны управления; дисплеи электронные для рекламы»*.

Между тем, как это было установлено выше, в связи со снятием противопоставления [1] препятствий для регистрации товарного знака по заявке №2021771246 для всех заявленных товаров и услуг 06, 20, 37 классов МКТУ и части спорных товаров 09 класса МКТУ *«аккумуляторы для рекламных конструкций; блоки управления электрические; вывески механические; вывески светящиеся; вывески с задней подсветкой; выключатели концевые для скроллерных систем;*

детекторы для скроллерных систем; дисплеи роллерные; пульты управления; рекламные установки типа роллерный дисплей; устройства роллерные; щиты рекламные светящиеся; щиты светящиеся» в настоящее время не имеется, а, значит, поступившее возражение подлежит удовлетворению в части.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.11.2022, изменить решение Роспатента от 27.08.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021771246.