

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела возражение, поступившее 06.02.2023. Данное возражение подано ООО «ПЛАЗА», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021723285, при этом установлено следующее.

Заявка №2021723285 на регистрацию комбинированного товарного знака



« _____ » была подана на имя заявителя 18.04.2021 в отношении товаров 06, 07, 09 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 29.09.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021723285 в отношении всех заявленных товаров 06, 07, 09 классов МКТУ (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, в частности, установлено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ПЛАЗМА» («Плазма» - ионизованный газ, в котором концентрации положительных и отрицательных зарядов равны (используется в различных газоразрядных приборах, а также в технике) / см. [https://dic.academic.ru/Большой Энциклопедический словарь. 2000](https://dic.academic.ru/Большой_Энциклопедический_словарь_2000)), является

неохраняемым в отношении всех заявленных товаров 07, 09 классов МКТУ на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на свойства товаров.

Входящий в состав заявленного обозначения изобразительный элемент в виде овальной фигуры красного цвета, является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, представляет собой простую геометрическую фигуру.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным элементом «PLAZMA», комбинированного товарного знака, зарегистрированного на имя Морозова М.А., г. Пятигорск, в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 06 класса МКТУ (свидетельство № 818120, с приоритетом от 02.11.2020).

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

- обозначение со словесным элементом «Плазма» подано заявителем на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации товаров, в которых используются высоковольтные провода и которые никоим образом не связаны с ионизированным газом (то есть в них не используется ионизированный газ), а именно для 06, 07 и 09 классов МКТУ;

- производимые заявителем товары абсолютно не связаны с ионизированным газом и плазмой, а связаны с взаимодействием с электрическими силами, а именно, производством высоковольтных жгутов и проводов зажигания, что подтверждается сведениями ОКВЭД в ЕГРЮЛ, сертификатом соответствия товаров ЕАЭС, утвержденным дизайном этикетки;

- в подтверждение неиспользования заявителем при производстве, применении и реализации продукции ионизированного газа представлено заключение специалиста;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №818120, не охватывает товары 06 класса МКТУ, указанные заявителем в перечне товаров 06 класса МКТУ. Кроме того, противопоставленный товарный знак не сходен до степени смешения с заявленным обозначением;

- экспертом не проведен сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака, не предоставлено обоснование мотивов, по которым заявляемое на регистрацию в качестве товарного знака обозначение было признано сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы (копии):

1. Распечатка заявки на государственную регистрацию товарного знака от 08.04.2021;
2. Уведомление о принятии заявки к рассмотрению от 11.05.2021;
3. Уведомление о соответствии перечня товаров и/или работ, услуг от 14.05.2021;
4. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 28.02.2022;
5. Ответ заявителя на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства;
6. Приложения к сертификатам соответствия товаров ЕАЭС;
7. Дизайн этикетки, утвержденный ООО «ПЛАЗА»;
8. Дизайн упаковки, утвержденный ООО «ПЛАЗА»;
9. Заключение специалиста от 26.07.2022;
10. Материалы договоров поставки ООО «ПЛАЗА»;
11. Решение Роспатента.

На основании изложенной информации заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 06, 07, 09 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (18.04.2021) заявки №2021723285 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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. 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, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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 звукосочетаний 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).



Заявленное обозначение «  » является комбинированным и состоит из словесного элемента «ПЛАЗМА», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и помещенного на фоне плашки овальной формы. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 06, 07, 09 классов МКТУ.

Относительно охраноспособности словесного элемента плазма «ПЛАЗМА» коллегией было установлено следующее.

Анализ словарно-справочных источников информации (см. www.dic.academic.ru, Новый словарь иностранных слов, EdwArt, 2009, Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка, Чудинов А.Н., 1910) показал, что словесный элемент «плазма» означает:

- 1) темно-зеленый изумруд;
- 2) жидкая часть крови;
- 3) неправильное название протоплазмы;

4) вещество в сильно ионизированном состоянии, причиной которого могут служить высокая температура или столкновение частиц газа с быстрыми электронами (газовом разряде), с примерно равной концентрацией электронов и положительно заряженных ионов; плазма сильно взаимодействует с внешними электрическим и магнитным полями и является средой, в которой легко возбуждаются сложные электромагнитные и механические колебания; слабоионизированной плазмой является ионосфера, а в космическом пространстве плазма – наиболее распространенное состояние вещества.

Толкования смысла заявленного обозначения с учетом многозначности словесного элемента «плазма» требует толкований и домысливаний, в связи с чем следует констатировать его фантазийный характер. При этом, даже в случае восприятия заявленного обозначения в значении вещества в сильно ионизированном состоянии следует констатировать семантическую нейтральность словесного элемента «плазма» по отношению ко всем заявленным товарам 06, 07, 09 классов МКТУ. Товары 06 класса МКТУ «хомуты для скрепления кабелей и труб металлические», товары 07 класса МКТУ «барабаны [детали машин]; генераторы электрические; инжекторы для двигателей; кабели управления машинами или двигателями; карбюраторы; маховики машин; насосы масляные; насосы топливные с автоматическим регулированием; подшипники антифрикционные для машин; подшипники роликовые; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; радиаторы [охлаждения] для двигателей; ремни приводные для генераторов постоянного тока; ремни приводные для двигателей; ремни фрикционные для шкивов; сальники [детали машин]; стартеры для двигателей; статоры [части машин]; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; фильтры, являющиеся деталями машин или двигателей; щетки [детали машин]; щетки генераторов постоянного тока», товары 09 класса МКТУ «выключатели электроцепи; датчики парковочные для транспортных средств; жгуты электрических проводов для автомобилей; жилы идентификационные для электрических проводов; катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические; регуляторы напряжения для транспортных средств; термостаты для транспортных средств; электропроводка» никак не связаны с ионизированным газом, при их производстве не применяется ионизированный газ, они не обладают свойствами, связанными с ионизированным газом.

С учетом вышеизложенного, словесный элемент «плазма» заявленного обозначения ни напрямую, ни путем домысливаний не указывает на характеристики заявленных товаров 06, 07, 09 классов МКТУ и, следовательно, соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В оспариваемом решении Роспатента содержится также указание на неохраноспособный характер красной овальной фигуры, включенной в состав заявленного обозначения. Вместе с тем, в пункте 34 Правил содержится запрет на

регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в том случае, если оно содержит в качестве своего единственного элемента изображение геометрической фигуры. Следует отметить, что заявленное обозначение образовано композицией из словесного элемента и овальной фигуры, следовательно, положения пункта 34 Правил в рассматриваемой ситуации неприменимы.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака ввиду его сходства до степени смешения с комбинированным



товарным знаком «», зарегистрированным в отношении товаров 06 класса МКТУ на имя иного лица.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного ему знака показал, что они включают в свой состав фонетически тождественные словесные элементы «ПЛАЗМА» / «PLAZMA». Указанные словесные элементы являются сильными элементами сравниваемых обозначений в силу того, что слово «ПЛАЗМА» является единственным элементом заявленного обозначения, а также охраняемым элементом в составе противопоставленного знака.

Следует отметить также, что словесные элементы «ПЛАЗМА» / «PLAZMA», способные восприниматься в качестве транслитерации друг друга, могут вызывать одинаковые ассоциации при их восприятии. Изложенное свидетельствует о близости идей, заложенных в сравниваемые обозначения.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак обладают графическими отличиями, заключающимися в исполнении их словесных элементов буквами русского / латинского алфавитов, наличии в их составе различных изобразительных элементов. Однако, указанные отличия не снимают фонетического тождества их словесных элементов «ПЛАЗМА» / «PLAZMA», которые также могут вызывать одинаковые представления у потребителей.

С учетом вышеизложенного, коллегия приходит к выводу о высокой степени сходства заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака по свидетельству №818120.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в

отношении товаров 06 класса МКТУ «хомуты для скрепления кабелей и труб металлические». По мнению коллегии, указанные товары являются однородными товарам 06 класса МКТУ «фланцы металлические» противопоставленного знака. Указанное обосновывается следующим.

Согласно справочной информации (см. Oxford languages, www.wikipedia.org):

хомут – это приспособление кольцевой формы для скрепления, соединения чего-нибудь, скобы; соединительный элемент (скоба), применяемый для крепления и герметизации шлангов, патрубков и других жестких и гибких трубопроводов, кабелей и др.

фланец – плоская деталь квадратной, круглой или иной формы с отверстиями для болтов или шпилек, служащая для прочного и герметичного соединения труб, трубопроводной арматуры, присоединения труб друг к другу, к машинам, аппаратам и емкостям; для соединения валов и других вращающихся деталей.

Сравниваемые виды товаров относятся к одной родовой группе - арматура трубопроводная. Упомянутые товары могут быть изготовлены одним предприятием с применением одного и того же материала (металла), могут иметь одинаковое назначение (применяться для соединения кабелей и труб) иметь совместные каналы реализации, использоваться совместно, быть взаимодополняемыми, а также иметь одинаковый круг потребителей. В связи с изложенным, сравниваемые виды товаров признаются однородными.

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, коллегия учитывала, что вероятность смешения сравниваемых обозначений определяется исходя из степени их сходства и степени однородности товаров. 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) сравниваемых обозначений (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых

обозначений, а также однородность вышеупомянутых товаров 06 класса МКТУ, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми знаками, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения противопоставленного товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во внимание материалы о фактической деятельности заявителя (6-8, 10). Вместе с тем, указанные доводы и материалы не снимают оснований, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду его сходства до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №818120. Довод заявителя о фактическом использовании заявленного обозначения не может быть принят во внимание коллегией, поскольку в рамках рассмотрения настоящего возражения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, устанавливает тождество или сходство сравниваемых обозначений, а также анализируются перечни товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрирован противопоставленный знак, а не фактически осуществляемая деятельность.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.02.2023, отменить решение Роспатента от 29.09.2022, зарегистрировать товарный знак по заявке №2021723285.