

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 02.10.2024 возражение ООО «СЕВЕРБОАТ» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022759374, при этом установила следующее.



Обозначение по заявке №2022759374 было подано на регистрацию товарного знака 25.08.2022 на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 12.12.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как заявленное обозначение сходно до степени смешения с заявленным и зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет:

- обозначением «СЕВЕР SEVER» (заявка №2022701855 [1] с приоритетом от 17.01.2022, делопроизводство не завершено) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Новые Технологии», 109387, Москва, ул. Ставропольская, 4, пом. №21, комн. 31, в отношении товаров 12 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 12 класса МКТУ;

- товарным знаком со словесным элементом «СЕВЕР» (свидетельство № 941187 [2] (ранее заявка №2021776637 с приоритетом от 22.11.2021), товарным знаком со словесным элементом «СЕВЕР» (свидетельство №210176 [3] с приоритетом от 29.06.2000) на имя Общества с ограниченной ответственностью «ДОСУГ ПРОБА», 105523, Москва, шоссе Щелковское, 98/57, в отношении товаров 12 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 12 класса МКТУ;

- товарным знаком с элементом «СЕВЕР» (свидетельство №731779 [4] с приоритетом от 01.04.2019) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональная компания ТехноПрофи», 150044, г. Ярославль, Ленинградский пр-кт, 33, оф. 304, в отношении товаров 12 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 12 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы:

- положением абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусмотрено, что 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 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем;

- поскольку сравниваемые обозначения не являются тождественными, то на основании абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация заявленного обозначения с согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков допускается;

- заявителем были получены письма-согласия от правообладателей товарных знаков №№941187, 210176 и №731779 (см. Приложение № 1 и № 2 – Сканы писем-согласий). Оригиналы данных писем были направлены почтовым отправлением в адрес Палаты по патентным спорам;

- вместе с тем, по заявке №2022701855 было принято решение о регистрации и произведена сама регистрация (№ 1027157) в отношении части товаров 12 класса МКТУ, а именно: 12 - вагоны [железная дорога]; велосипеды; коляски детские; мопеды; мотороллеры; мотоциклы; самолеты; скутеры [транспортные средства]; средства воздушные; тракторы; трамваи;

- заявитель заинтересован в регистрации заявленного обозначения для следующего перечня товаров 12 класса МКТУ, а именно: багажники для транспортных средств; баржи; верх откидной транспортных средств; весла; весла для каноэ; весла кормовые; винты гребные для судов; гидросамолеты; глиссеры; двери для транспортных средств; движители винтовые; движители винтовые для небольших судов; драги плавучие [судна]; заплатки самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; зеркала заднего вида; зеркала заднего вида боковые для транспортных средств; иллюминаторы; каноэ; катера; колеса рулевые для транспортных средств; корабли; корпуса судов; кранцы судовые; крышки топливных баков транспортных средств; крюки судовые; кузова для транспортных средств; мачты корабельные; обивка внутренняя для транспортных средств; окна для транспортных средств; паромы [суда]; подножки для транспортных средств; полки спальные для транспортных средств; рангоут [морской флот]; ремни безопасности для сидений транспортных средств; ремни безопасности привязные для сидений транспортных средств; ручки управления транспортных средств; самолеты-амфибии; сиденья безопасные детские для транспортных средств; сиденья для транспортных средств; скутеры водные [персональные плавсредства]; средства транспортные амфибийные; средства транспортные вездеходные; средства транспортные водные; средства транспортные для передвижения по болотам; средства транспортные для передвижения по снегу; стапели наклонные для судов; стекла ветровые; стеклоочистители для ветровых стекол; суда спасательные; трубы дымовые для судов; устройства для расцепления судов; устройства рулевые для судов; утки швартовые [морские]; чехлы для транспортных средств; шлюпбалки для судовых шлюпок; шлюпки; шпангоуты; яхты;

- исходя из перечисленных перечней, отсутствие однородности очевидно, поскольку в перечне противопоставленного товарного знака №1027157 [1] отсутствуют водные виды транспорта. Позиция заявителя по отсутствию однородности подтверждается тем, что товарному знаку №1027157 была предоставлена правовая охрана в отношении узкого перечня товаров 12 класса МКТУ, которому на этапе экспертизы заявленного обозначения были противопоставлены товарные знаки №№ 941187, 210176, 731779. Из широкого заявленного перечня товаров 12 класса МКТУ, который фигурировал в заявке № 2022701855, осталась лишь малая часть, которая была признана неоднородной;

- поскольку у заявителя есть согласия правообладателей товарных знаков №№941187, 210176, 731779 [2-4], регистрация заявленного обозначения в отношении вышеперечисленных товаров 12 класса МКТУ не будет противоречить пункту 6 статьи 1483 Кодекса, а товарный знак №1027157 зарегистрирован в отношении неоднородных товаров 12 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 12.12.2023 и регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2022780081 в отношении всех испрашиваемых товаров 12 класса МКТУ.

На заседании коллегии от 13.11.2024 заявителем был уточнен перечень испрашиваемых товаров 12 класса МКТУ следующим образом: глиссеры; катера; корабли; обивка внутренняя для транспортных средств; паромы [суда]; средства транспортные амфибийные; средства транспортные вездеходные; средства транспортные водные; средства транспортные для передвижения по болотам; средства транспортные для передвижения по снегу; суда спасательные; шлюпки; яхты.

Также в дополнение к возражению были представлены оригиналы писем-согласий от правообладателей товарных знаков [1-4].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.08.2022) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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 5 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 настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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 обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение представляет собой комбинированный товарный знак.

Согласно уточненному перечню регистрация товарного знака испрашивается для следующих товаров 12 класса МКТУ «глиссеры; катера; корабли; обивка внутренняя для транспортных средств; паромы [суда]; средства транспортные амфибийные; средства транспортные вездеходные; средства транспортные водные;

средства транспортные для передвижения по болотам; средства транспортные для передвижения по снегу; суда спасательные; шлюпки; яхты».

Основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров послужило его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения и имеющих более

ранний приоритет товарных знаков «», «», «», «» [1-4], правовая охрана которым предоставлена на имя иных лиц в отношении однородных товаров.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правомерно противопоставленные экспертизой знаки [2-4] не являются более препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении всех испрашиваемых товаров 12 класса МКТУ, поскольку правообладателем этих товарных знаков было выражено согласие с регистрацией товарного знака по заявке №2022780081 на имя заявителя в отношении испрашиваемого перечня товаров 12 класса МКТУ, что подтверждается оригиналами письменных согласий от 15.07.2024, 12.07.2024, приложенных к материалам административного дела.

Указанные документы свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателей противопоставленных знаков в гражданском обороте.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические и графические отличия, обусловленные наличием в них разного количества и состава словесных элементов, букв и звуков, а также наличием разных изобразительных элементов.

Также заявителем представлен подлинник письма-согласия от 18.08.2025, полученного от правообладателя товарного знака по свидетельству №1027157 [1] (ранее – заявка №2022701855) на регистрацию товарного знака по заявке №20022759374 в отношении следующих товаров 12 класса МКТУ «баржи; весла; весла для каноэ; весла кормовые; винты гребные для судов; глissеры; движители винтовые; движители винтовые для небольших судов; драги плавучие [судна]; иллюминаторы; каноэ; катера; корабли; корпуса судов; кранцы судовые; крюки судовые; мачты корабельные; паромы [суда]; рангоут [морской флот]; средства транспортные амфибийные; средства транспортные водные; стапели наклонные для судов; суда спасательные; трубы дымовые для судов; устройства для расцепления судов; устройства рулевые для судов; утки швартовые [морские]; шлюпбалки для судовых шлюпок; шлюпки; шпангоуты; яхты».

Сравнительный анализ товаров испрашиваемого перечня с указанными товарами показал, что письменное согласие предоставлено только для части испрашиваемых товаров, а именно «глissеры; катера; корабли; паромы [суда]; средства транспортные амфибийные; средства транспортные водные; суда спасательные; шлюпки; яхты», следовательно, для этих товаров не имеется препятствий для регистрации товарного знака с учетом выраженного в письме



согласия и отсутствия тождества между знаками

СЕВЕР
SEVER .

Что касается таких товаров как «обивка внутренняя для транспортных средств; средства транспортные вездеходные; средства транспортные для передвижения по болотам; средства транспортные для передвижения по снегу», для которых также испрашивается регистрация товарного знака, то они являются однородными товарам 12 класса МКТУ «вагоны [железная дорога]; велосипеды; коляски детские; мопеды; мотороллеры; мотоциклы; самолеты; скутеры [транспортные средства]; средства воздушные; тракторы; трамваи», поскольку они относятся к одной родовой группе товаров – транспортные средства и их части, имеют одинаковое назначение (средства передвижения и перевозки), могут иметь один круг потребителей и

одинаковые условия их реализации. Также могут быть взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.



Поскольку сравниваемые обозначения являются сходными фонетически и семантически, что позволяет их ассоциировать между собой в целом, несмотря на некоторые отличия, и что не оспаривается заявителем в возражении, для вышеуказанной части товаров 12 класса МКТУ существует опасность смешения этих товаров в гражданском обороте в случае маркировки их сравниваемыми знаками, что позволило коллегии прийти к выводу о несоответствии заявленного обозначения для этой части товаров требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (письменных согласий правообладателей противопоставленных товарных знаков) заявленное обозначение может быть зарегистрировано только для следующих товаров 12 класса МКТУ «глиссеры; катера; корабли; паромы [суда]; средства транспортные амфибийные; средства транспортные водные; суда спасательные; шлюпки; яхты».

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.10.2024, отменить решение Роспатента от 12.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022759374.