

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454), рассмотрела возражение, поступившее 02.04.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Директ Импекс», город Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023707042, при этом установила следующее.

Обозначение «**БРАМИДАН**» по заявке №2023707042 с приоритетом от 02.02.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.01.2025 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023707042 в отношении всех товаров 07 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение является сходным до степени смешения со знаком «**BRAMIDAN**» по международной регистрации №900964 с приоритетом от 20.09.2006, зарегистрированным на имя Bramidan A/S, Дания, в отношении товаров 07 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 07 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.04.2025

поступило возражение на решение Роспатента от 22.01.2025, в возражении указано, что:

- ООО «Директ Импекс» является российской компанией, основной вид деятельности которой - оптовая продажа промышленных машин;

- правообладателем исключительного права на противопоставленный товарный знак является акционерное общество Bramidan A/S (Королевство Дания), которое не присутствует на российском рынке и не использует товарный знак;

- заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с требованием прекратить правовую охрану товарного знака по международной регистрации №900964. Решением от 20.11.2024 по делу СИП-105/2024 Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратил правовую охрану на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации № 900964 в отношении товаров 07 класса МКТУ *«bale presses, waste compacting machines (перевод: прессы для прессования тюков, машины для прессования отходов)»*;

- в решении Роспатента от 22.01.2025 отсутствует указание на однородность товаров, не указаны род/вид, потребительские свойства и функциональное назначение товаров, отсутствуют сведения о взаимозаменяемости и/или взаимодополняемости товаров, не указан круг потребителей и другие признаки и характеристики, необходимые для правильного анализа сходства противопоставляемых товаров.

К возражению были приложены:

- Декларация о соответствии ЕАЭС от 25.01.2023;

- Декларация о соответствии ЕАЭС от 28.06.2023;

- Решение Суда по интеллектуальным правам от 20.11.2024 по делу № СИП-105/2024.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.01.2025 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023707042 в качестве товарного знака в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (02.02.2023) заявки №2023707042 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 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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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) 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; 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;

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 обозначения 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 обозначения 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 «**БРАМИДАН**», выполненное буквами русского алфавита. Предоставление правовой

охраны товарному знаку по заявке №2023707042 испрашивается в черно-белом цветовом сочетании в отношении товаров 07 класса МКТУ *«машины кузнечно-прессовые; прессы пакетировочные; машины гидравлические для уплотнения отходов [мусора]; прессы гидравлические [машины промышленные]»*.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак « **BRAMIDAN** » по международной регистрации №900964 является словесным, выполнен буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в черно-белом цветовом сочетании в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено тем, что они содержат фонетически тождественные словесные элементы «БРАМИДАН»/«BRAMIDAN», которые являются основными индивидуализирующими элементами в сравниваемых обозначениях.

Графическое сходство сравниваемых обозначений усиливается за счет того, что они являются исключительно словесными обозначениями (в одно слово) и выполнены одинаковым шрифтом (стандартным), в одинаковой цветовой гаммой (черно-белый).

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (применение разных алфавитов) играют всего лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

Ввиду отсутствия смыслового значения у заявленного обозначения не представляется возможным оценить сопоставляемые словесные обозначения с точки зрения их семантического сходства.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации товаров показал следующее.

Товары 07 класса МКТУ заявленного обозначения *«машины кузнечно-*

*прессовые; прессы пакетировочные; машины гидравлические для уплотнения отходов [мусора]; прессы гидравлические [машины промышленные]» и товары 07 класса МКТУ противопоставленного товарного знака «*machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles)* (перевод: *машины и станки; двигатели и моторы (кроме наземных транспортных средств); элементы сцепления и трансмиссии машин (кроме наземных транспортных средств)*» являются однородными, поскольку товары относятся к машинам, устройствам и станкам промышленным различного назначения, деталям машин, имеют одно функционально назначение, взаимодополняемы или взаимозаменяемы, сферу применения и круг потребителей.*

Коллегия учла решение Суда по интеллектуальным правам от 20.11.2024 по делу № СИП-105/2024 о досрочном прекращении охраны товарного знака для части товаров 07 класса МКТУ, однако отмечает, что оставшиеся однородные товары 07 класса МКТУ по-прежнему препятствуют регистрации заявленного обозначения на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Отсутствие фактической деятельности с использованием противопоставленного товарного знака не преодолевает оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №900964 в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.04.2025, оставить в силе решение Роспатента от 22.01.2025.