

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.05.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая Компания «Зеленый берег XXI век», Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018731641, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018731641, поданной 27.07.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 09, 22 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Товарный знак по заявке №2018731641 представляет собой обозначение «

СПРУТ
SPRUT|

», включающее выполненное в кириллице слово «СПРУТ» и ниже

размещённую транслитерацию того же слова SPRUT, выполненную буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде вертикального штриха.

Роспатентом 12.04.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018731641 для всех товаров 07, 22 классов МКТУ. В отношении товаров 09 класса МКТУ экспертизой установлено сходство до степени смешения заявленного обозначения со следующими товарными знаками:

«» по свидетельству №196495, ранее зарегистрированного на имя Общества с ограниченной ответственностью "АГАТ Софт", в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

«» по свидетельству №300401, ранее зарегистрированного на имя Общества с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "СПЕКТР-ТП", в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Таким образом, в отношении товаров 09 класса МКТУ Роспатентом отказано в государственной регистрации, ввиду несоответствия заявленного обозначения по заявке №2018731641 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.05.2019 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- общие образы восприятия заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по графическому исполнению являются различными;

- во избежание смешения с товарным знаком по свидетельству №300401, зарегистрированного исключительно для товара «перчатки защитные» 09 класса МКТУ, заявитель принял решение исключить однородную позицию – «перчатки защитные» из заявленного перечня товаров 09 класса МКТУ;

- основной вид деятельности владельца противопоставленного знака по свидетельству №300401 — «Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик», (см <https://egrulinfo.com/8405233/>). В то же время заявитель является специализированным экспертом в области современных средств индивидуальной

защиты с собственной производственной базой, многолетним опытом успешной коммерческой деятельности на российском и международном уровнях;

- основной вид деятельности владельца противопоставленного знака по свидетельству №196495 - разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги (см <https://www.list-org.com/company/4883671>). К тому же, в свидетельстве № 196495 указан заголовок 09 класса МКТУ, который не может быть отнесен к эквивалентной замене перечня товаров, содержащихся в данном классе. Таким образом, сферы деятельности заявителя и владельца противопоставленного знака является абсолютно различными, а заявленное и противопоставленное обозначения используются для маркировки совершенно различных товаров, что препятствует смешению знаков и введению потребителей в заблуждение;

- владельцем противопоставленного знака по свидетельству №196495 предоставлено письмо-согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения для указанных в заявке товаров 09 класса.

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение

СПРУТ
SPRUT

Роспатента от 12.04.2019 г. и предоставить обозначению «» по заявке №2018731641 правовую охрану в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ *«оправы для очков; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; пояса спасательные; ремни безопасности, иные чем для сидений транспортных средств и спортивного оборудования; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев, за исключением перчаток защитных; стекла для очков; стекла светозащитные противоослепляющие; стекло оптическое».*

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 25.07.2019, заявителем представлены оригиналы письменных согласий от правообладателей противопоставленных знаков:

- от компании "АГАТ Софт", 129343, Москва, пр-д Серебрякова, д.14, стр.15, пом.7, в адрес компании заявителя Общество с ограниченной ответственностью

«Холдинговая Компания «Зеленый берег XXI век» 142106, Московская область, г.Подольск, Гаражный проезд, 26, для всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2018731641;

- от Общества с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "СПЕКТР-ТП", 412481, Саратовская обл., Калининск, ул.Чехова, 1 «А» (RU), в адрес компании заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая Компания «Зеленый берег XXI век», 142106, Московская область, г.Подольск, Гаражный проезд, 26, в отношении товаров 09 класса МКТУ за исключением «перчаток защитных».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.07.2018) подачи заявки № 2018731641 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 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 пятым 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 подпунктах 1 и 2 пункта 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.

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.

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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2018731641 заявлено

СПРУТ
SPRUT|

комбинированное обозначение «», включающее выполненное в кириллице слово «СПРУТ» и ниже размещённую транслитерацию того же слова SPRUT, выполненную буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде вертикального штриха.

Товарному знаку по заявке № 2018731641 предоставлена правовая охрана для 07, 22 классов МКТУ, перечисленных в перечне заявки.

Решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018731641 в отношении товаров 09 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №№196495, 300401.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №196495 [1] (приоритет от 12.03.1999) представляет собой обозначение «», выполненный стилизованным, наклонным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана данного знака действует в отношении товаров/услуг 09, 35, 37, 38, 42 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №300401 [2] (приоритет от 13.09.2004) представляет собой словесное обозначение «», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 09 класса МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Сравнительный анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1)-(2) показал, что они являются сходными ввиду вхождения в их состав одного и того же существительного «СПРУТ».

Словесный элемент «СПРУТ», являющийся единственным в противопоставленных товарных знаках и доминирующим в заявленном обозначении, имеет словарное значение осьминог, головоногий моллюск, поэтому сравниваемые обозначения следует признать сходными по семантическому критерию.

Имеющиеся визуальные различия носят второстепенное значение, ввиду превалирования фонетического критерия сходства.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] являются сходными.

Что касается товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения по заявке № 2018731641, то коллегия отмечает следующее. В возражении, поступившем 29.05.2019, не оспаривается однородность товаров 09 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявки №2018731641, товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена охрана товарным знакам по свидетельствам №№196495, 300401.

На основании вышеизложенного коллегия делает вывод о сходстве до степени смешения обозначения по заявке №2018731641 и товарными знаками по свидетельствам №№196495, 300401 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 12.04.2019 г. Заявителем получены письма-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков (1)-(2) на регистрацию товарного знака по заявке № 2018731641 в отношении товаров 09 класса МКТУ: *«оправы для очков; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; пояса спасательные; ремни безопасности, иные чем для сидений транспортных средств и спортивного оборудования; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев, за исключением перчаток защитных; стекла для очков; стекла светозащитные противоослепляющие; стекло оптическое».*

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Заявитель – российская компания, специализирующаяся в области современных средств индивидуальной защиты с производственной базой, научно-исследовательскими ресурсами. Согласно выписке из ЕГРЮЛ к основным видам деятельности заявителя относится производство спецодежды, торговля оптовая неспециализированная. Кроме того, на заседании коллегии 25.07.2019 заявитель приобщил к протоколу список патентов на промышленные образцы и полезные модели, зарегистрированные на имя Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая Компания «Зеленый берег XXI век». В частности, на имя заявителя зарегистрированы четыре промышленных образца в отношении изделия «очки защитные» и еще 13 патентов в отношении других изделий на различные средства индивидуальной защиты. Эти материалы свидетельствуют о фактическом ведении заявителем деятельности в области изготовления средств защиты.

Владелец противопоставленного товарного знака по свидетельству №196495, согласно выписке из ЕГРЮЛ, специализируется на разработке компьютерного программного обеспечения, консультационных услугах в данной области, производстве элементов электронной аппаратуры.

Владелец противопоставленного товарного знака по свидетельству №300401, согласно выписке из ЕГРЮЛ, специализируется на производстве лаков, красок и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок, мастик.

Сравниваемые обозначения имеют визуальные отличия, поэтому нельзя утверждать, что сравниваемые обозначения совпадают друг с другом во всех элементах, следовательно они не являются тождественными. Кроме того, испрашиваемые товары 09 класса МКТУ не относятся к товарам широкого потребления, что дополнительно свидетельствует об отсутствии оснований для

СПРУТ
СПРУТ|

удовлетворить возражение, поступившее 29.05.2019, изменить решение Роспатента от 12.04.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018731641.