

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, в редакции Федерального закона 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 31.05.2019 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Адванта-М», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017752981, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «**PROLIFT**» по заявке №2017752981, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.12.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 07, 12 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.01.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 06, 12 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными ранее на имя иных лиц в отношении однородных товаров:



- с товарным знаком «» (свидетельство №606109 с приоритетом от 20.02.2016), зарегистрированным в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «БЕЗ ПРЕГРАД», 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, 46, оф. 1;

- со знаком «**PROLYFT**» (международная регистрация №1052297 с приоритетом от 21.06.2012), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 07, 09 классов МКТУ на имя компании Prolyte Group B.V., Industrielpark 9 NL-9351 PA Leek, Нидерланды.

В заключении по результатам экспертизы отмечается, что письмо-согласие, предоставленное правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации №1052297, не может быть принято во внимание, поскольку предоставлено в отношении скорректированного перечня товаров 07 класса МКТУ «ручной штабелер [подъемник грузовой]; полуэлектрический штабелер [подъемник грузовой]; электрический штабелер [подъемник грузовой]; самоходный ножничный подъемник [подъемник грузовой]; вилочные погрузчики [подъемник грузовой]; подъемные платформы [устройства подъемные]», которые отсутствовали в заявленном перечне на дату подачи заявки №2017752981.

В поступившем возражении заявитель представил свои доводы, которые сводятся к следующему:

- заявитель просит принять во внимание скорректированный перечень товаров 07 класса МКТУ, в отношении которых предоставлено письмо-согласие правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1052297;

- заявитель полагает, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству

№606109, в силу того, что сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление;

- сопоставляемые товары 07 класса МКТУ скорректированного перечня заявленного обозначения и товары 07 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №606109 не являются однородными, поскольку, исходя из сферы применения сравниваемых товарных знаков (см. сайты заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака - <https://advanta-m.ru> и <https://bezpregrad.com>), являются товарами разного вида (складская техника и подъемники для инвалидов соответственно), предназначены для разных групп потребителей, отличаются по каналам сбыта.

В этой связи заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017752981 в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 07 класса МКТУ «ручной штабелер [подъемник грузовой]; полуэлектрический штабелер [подъемник грузовой]; электрический штабелер [подъемник грузовой]; самоходный ножничный подъемник [подъемник грузовой]; вилочные погрузчики [подъемник грузовой]; подъемные платформы [устройства подъемные]».

В качестве иллюстрации доводов возражения заявителем представлены следующие документы (копии):

- Инструкция по охране труда для оператора штабелера электрического;
- Фотография подъемного устройства;
- Благодарственные письма в адрес заявителя;
- Каталог продукции заявителя.

Изучив материалы дела, изложенные в возражении, и заслушав представителей заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.12.2017) подачи №2017752981 правовая база для оценки его охраноспособности 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 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 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.

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

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).

Обозначение «**PROLIFT**» по заявке №2017752981 с приоритетом от 13.12.2017 является комбинированным, выполнено в красном цветовом сочетании, включает в свой состав словесный элемент «PROLIFT», выполненный буквами латинского алфавита шрифтом близким к стандартному, а также расположенный под словом «PROLIFT» изобразительный элемент в виде прерывистой линии. С учетом корректировки перечня, приведенной в возражении, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ «ручной штабелер [подъемник грузовой]; полуэлектрический штабелер [подъемник грузовой]; электрический штабелер [подъемник грузовой]; самоходный ножничный подъемник [подъемник грузовой]; вилочные погрузчики [подъемник грузовой]; подъемные платформы [устройства подъемные]».

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**PROLIFT**» в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ основан на наличии сходных до степени смешения товарных знаков (обозначений):



«**ПРОЛИФТ**» по свидетельству №606109, «**PROLYFT**» по международной регистрации №1052297, принадлежащих иным лицам.



Противопоставленный товарный знак «**ПРОЛИФТ**» по свидетельству №606109 с приоритетом от 20.02.2016 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «ПРОЛИФТ», выполненный буквами русского алфавита, шрифтом близким к стандартному. Слева от словесного элемента располагается стилизованное изображение человека на инвалидной коляске, который тянется рукой к кнопке в виде круга, снизу и сверху от которой находятся два треугольника. Все вышеуказанные изобразительные элементы размещены в рамке в виде вертикально расположенного прямоугольника с закругленными углами. В верхней и нижней частях прямоугольника изображены изогнутые линии, в центральной части – вертикальные прямые линии.

Противопоставленный знак «**PROLYFT**» по международной регистрации №1052297 с приоритетом от 03.09.2010 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией было принято во внимание наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака «**PROLYFT**», выданного компанией Prolyte Group B.V. в отношении вышеуказанного скорректированного перечня товаров 07 класса МКТУ.

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 этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «**PROLIFT**» и «**PROLYFT**» не тождественны, при этом противопоставленный знак по международной регистрации №1052297 не является коллективным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1052297, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление «**PROLYFT**» по международной регистрации №1052297.

Что касается сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака « **ПРОФЛИФТ**» по свидетельству №606109, то необходимо указать следующее.

Противопоставленный товарный знак « **ПРОФЛИФТ**» зарегистрирован в отношении товаров 07 класса МКТУ «подъемники [лифты]; подъемники грузовые;

подъемники, за исключением лыжных», т.е. в отношении различных подъемных устройств, в том числе грузовых.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ «ручной штабелер [подъемник грузовой]; полуэлектрический штабелер [подъемник грузовой]; электрический штабелер [подъемник грузовой]; самоходный ножничный подъемник [подъемник грузовой]; вилочные погрузчики [подъемник грузовой]; подъемные платформы [устройства подъемные]», которые относятся к грузовым подъемным устройствам.

Сопоставляемые товары соотносятся друг с другом по виду/роду, назначению, условиям реализации.

Следует отметить, что коллегия приняла к сведению довод заявителя о том, что сравниваемые обозначения используются в разных сферах деятельности: как подъемные устройства для перемещения лиц с ограниченными возможностями (<https://bezpregrad.com>) – противопоставленный товарный знак, и как подъемное промышленное оборудование, применяемое в частности, на складских помещениях (<https://advanta-m.ru>) – заявленное обозначение.

Вместе с тем необходимо констатировать, что при сопоставительном анализе сравниваемых товарных знаков принимаются во внимание конкретные перечни товаров, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак и испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, а не фактическое использование товарных знаков.

Что касается сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, то необходимо отметить следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей. Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.

В составе заявленного комбинированного обозначения «PROLIFT» словесный элемент «PROLIFT» выполнен крупным шрифтом, доминирует визуально, в силу чего акцентирует на себе внимание потребителей в первую очередь, является сильным элементом знака, в отличие от прерывистой черты. Слово «PROLIFT» произносится как [про-лифт] отсутствует в словарях распространенных языков, использующих при написании латинский алфавит. Вместе с тем в его составе усматриваются лексические единицы английского языка (см. <https://www.lingvolive.com>) «PRO» (профи; профессионал) и «LIFT» (подъемное устройство; лифт).



В свою очередь противопоставленный товарный знак « ПРОФЛИФТ» в качестве индивидуализирующего элемента включает в свой состав слово «ПРОФЛИФТ», которое отсутствует в толковых словарях русского языка. Однако, как справедливо указано в возражении, слово «ПРОФЛИФТ» состоит из лексических единиц русского языка с определенным значением, где слова «ПРОФ»

- профессиональный и «ЛИФТ» - стационарный подъемник, кабина которого совершает вертикальное движение вниз и вверх для подъема и спуска пассажиров и вещей (см. <http://www.sokr.ru>, Энциклопедия «Техника». – М.: Росмэн. 2006; Толковый словарь Ушакова и Энциклопедию техники на портале <https://dic.academic.ru>).

Сопоставляемые обозначения со словесными элементами «PROLIFT» и «ПРОФЛИФТ» характеризуются фонетическим сходством за счет большинства совпадающих букв/звуков, входящих в их состав, и сходством семантики за счет тождества частей «LIFT» / «ЛИФТ», значение которых понятно рядовому потребителю, и близостью понятий, заложенных в частях «PRO» / «ПРОФ».

Коллегия приняла во внимание довод заявителя о визуальных отличиях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №606109, однако наличие фонетического и семантического тождества (сходства) индивидуализирующих словесных элементов сравниваемых обозначений предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №606109 в целом, несмотря на отдельные отличия.

Принимая во внимание указанные обстоятельства можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ, приведенных в скорректированном перечне. В этой связи оснований для удовлетворения поступившего возражения не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.05.2019, оставить в силе решение Роспатента от 31.01.2019.