

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утверждёнными 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 поступившее 23.10.2023 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Волковым Игорем Александровичем, Свердловская область, г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022787157, при этом установила следующее.



Обозначение « Т И Т А Н » по заявке № 2022787157, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.12.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 10, 20 и услуг 35, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.


Роспатентом 25.06.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака для всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве

товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:


- с обозначением «**Титаны**» по заявке № 2022716705 (дата подачи: 18.03.2022), по которой регистрация товарного знака испрашивается на имя Общества с ограниченной ответственностью «Телекомпания Пятница», Москва, в отношении услуг 35, 38 классов МКТУ;



- с обозначением «» по заявке № 2021786641 (дата подачи: 09.10.2023), по которой регистрация товарного знака испрашивается на имя Общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «ЦСК», Московская обл., г.о. Одинцовский, г. Одинцово, в отношении товаров 06 и услуг 35 классов МКТУ;

- с товарным знаком «**Titan Gel**» по свидетельству № 657436 (приоритет: 25.10.2016), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Хендэль», Москва, в отношении товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ;



- с товарным знаком «» по свидетельству № 635144 (приоритет: 29.04.2016), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Титан Медикал», Республика Татарстан, г. Казань, в отношении товаров 10 класса МКТУ;

ТИТАН

- с товарным знаком «ТИТАН» по свидетельству № 586484 (приоритет: 11.09.2015), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Экспоком», Москва, в отношении товаров 20 класса МКТУ;


ТИТАН

- с товарным знаком «ТИТАН» по свидетельству № 390428 (приоритет: 28.02.2008, срок действия исключительного права продлен до 28.02.2028), зарегистрированным на имя Акционерного общества «Титан-2», Ленинградская область, г. Сосновый бор, в отношении услуг 35, 36, 45 классов МКТУ;


ТИТАН

- с товарным знаком «ТИТАН» по свидетельству № 414367 (приоритет: 28.02.2008, срок действия исключительного права продлен до 28.02.2028), зарегистрированным на имя Акционерного общества «Концерн Титан-2», Москва, в отношении услуг 37, 39, 42 классов МКТУ;




- с товарными знаками «» по свидетельству № 333119 (приоритет: 30.10.2006, срок действия исключительного права продлен до 30.10.2026),



«» по свидетельству № 313612 (приоритет: 12.11.2003, срок действия исключительного права продлен до 12.11.2023), зарегистрированными на имя индивидуального предпринимателя Козынченко Владимира Григорьевича (впоследствии правообладателем стала Козынченко Ольга Дмитриевна), Москва, в отношении услуг 35 класса МКТУ;




ТИТАН

- с товарным знаком «ТИТАН» по свидетельству № 283543 (приоритет: 13.11.2002, срок действия исключительного права продлен до 13.11.2032), зарегистрированным на имя Мильберга Бориса Наумовича, г. Самара, Москва, в

отношении товаров 06, 07, 09, 11, 12 и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44 классов МКТУ;


- с товарным знаком «**TITAN**» по свидетельству № 207134 (приоритет: 05.07.2001, срок действия исключительного права продлен до 05.07.2031), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Техпром», Москва (впоследствии правообладателем стало Общество с ограниченной ответственностью «Тубор», Москва), в отношении товаров 09 и услуг 35, 39 классов МКТУ;



- с товарным знаком «» по свидетельству № 236454 (приоритет: 17.04.2001, срок действия исключительного права продлен до 17.04.2031), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Титан серджикл», г. Казань, в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ;

- со знаком «**TITAN**» по международной регистрации № 1630281, зарегистрированным на имя Casada Group GmbH, Германия, правовая охрана которого действует на территории Российской Федерации с конвенционным приоритетом от 06.10.2021 в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ;



- со знаком «» по международной регистрации № 1029326, зарегистрированным на имя Vivanco Gruppe AG, Германия, правовая охрана которого действует на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 09, 20 классов МКТУ (приоритет по дате регистрации: 20.01.2010, срок действия исключительного права продлен до 20.01.2030).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.10.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.06.2023. Возражение содержит следующие доводы:

- заявитель с 2011 года осуществляет деятельность по производству мебели для офисов и предприятий торговли;

- заявитель существенно объем требований, в соответствии с которыми регистрация заявленного обозначения испрашивается им только для части товаров 20 класса МКТУ;

- сокращение объема требований позволяет снять большинство противопоставлений;

- испрашиваемые к регистрации товары 20 класса МКТУ не однородны товарам, указанным в перечнях противопоставленных международных регистраций №№ 1029326, 1630281, а также свидетельств №№ 635144, 236454, 586484;

- отказ заявителя от притязаний в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ позволяет снять противопоставления заявок №№ 2022716705, 2021786641, товарных знаков по свидетельствам №№ 657436, 390428, 414367, 333119, 313612, 283543, 207134;

- испрашиваемые к регистрации товары 20 класса МКТУ не однородны услугам, имеющимся в перечнях противопоставленных обозначений и товарных знаков;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 586484 осуществляет производство погребов, пластиковых кессонов, купелей, емкостей для воды и дизельного топлива;

- область применения товаров 20 класса МКТУ, указанных в международной регистрации № 1029326, сужена с учетом функционального назначения товаров как предназначенных для хранения мультимедийной техники, носителей информации;

- заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для неоднородных товаров.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 25.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022787157 в отношении сокращенного перечня товаров 20 класса МКТУ, перечисленных в возражении.

С возражением представлены следующие материалы:

1. распечатка сведений из ЕГРИП в отношении заявителя;
2. перечни товаров и услуг противопоставленных заявок и регистраций;
3. распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Экспоком».

В ходе рассмотрения возражения заявитель представил дополнения к нему, в которых привел следующие доводы:

- заявитель дополнительно ограничил испрашиваемый к регистрации перечень товаров, исключив из него товары *«диваны», «кресла», «канapé», «кровати», «ящики выдвигаемые мебельные»;*

- массажные кресла, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации № 1630281, представляют собой устройства для аппаратного массажа, включают компьютер, управляющий действиями электродвигателей, электродвигатели, массажный механизм, каретку, на которой располагаются ролики для массажа, ролики;

- массажные кресла – это сложные механизмы, которые имеют ограниченную область применения, не используются в быту, имеют высокую стоимость, что исключает однородность с ними испрашиваемых товаров *«зеркала; комоды; мебель; полки для мебели; стеллажи; столы; стулья (сиденья); табуреты; ширмы; шкафы для документов; шкафы для лекарств; шкафы для раздевалок; шкафы для хранения пищевых продуктов; шкафы книжные; шкафы кухонные; шкафы платяные; шкафы стенные»;*

- правообладатель международной регистрации № 1029326 предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении сокращенного перечня товаров 20 класса МКТУ.

Заявителем дополнительно представлены следующие материалы:

4. распечатка переписки заявителя с правообладателем противопоставленной международной регистрации № 1029326 с переводом на русский язык;

5. письмо-согласие от 15.02.2024 правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации № 1029326 на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя с переводом на русский язык.

Подлинник письменного согласия Vivanco Gruppe AG, Германия (5), представлен в материалы возражения корреспонденцией, поступившей 02.04.2024.

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

С учетом даты подачи (02.12.2022) заявки № 2022787157 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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.

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, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, 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.

Согласно пункту 42 Правил 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 звукосочетаний 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 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.

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).

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

При рассмотрении письма-согласия проверяется наличие в нем следующих сведений:

- 1) о лице, дающем согласие, которые позволяют его идентифицировать в качестве правообладателя ранее зарегистрированного сходного товарного знака (для юридических лиц – наименование, место нахождения, для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства);

2) о лице, которому выдается письмо-согласие, которые позволяют его идентифицировать в качестве заявителя по заявке (для юридических лиц – наименование, место нахождения, для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства);

3) согласие на регистрацию заявленного обозначения с приведением регистрационного номера заявки, если он присвоен, и описания заявленного обозначения, в отношении которого выдается письмо-согласие с воспроизведением обозначения;


4) конкретный перечень товаров, в отношении которых правообладатель не возражает против регистрации сходного товарного знака;

5) дата составления письма-согласия и подпись уполномоченного лица.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



ТИТАН

обозначение «», содержащее слово «ТИТАН» и изобразительный элемент в виде стилизованной птицы. Правовая охрана обозначения, выполненного в белом, черном и синем цветовом сочетании, испрашивается для товаров 20 класса МКТУ, указанных в дополнении от 26.03.2024, а именно: *«зеркала; комоды; мебель; полки для мебели; стеллажи; столы; стулья (сиденья); табуреты; ширмы; шкафы для документов; шкафы для лекарств; шкафы для раздевалок; шкафы для хранения пищевых продуктов; шкафы книжные; шкафы кухонные; шкафы платяные; шкафы стенные».*


Основную индивидуализирующую функцию в составе заявленного обозначения выполняет словесный элемент «ТИТАН», так как он акцентирует на себе внимание в первую очередь.

Регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствовали зарегистрированные на имя иных лиц и заявленные на регистрацию на имя иных лиц товарные знаки и обозначения по свидетельствам №№ 657436, 635144, 586484, 390428, 414367, 333119, 313612, 283543, 207134, 236454, по

международным регистрациям №№ 1630281, 1029326, по заявкам №№ 2022716705, 2021786641.

Вывод о сходстве заявленного обозначения и всех выявленных противопоставлений основан на вхождении в их состав фонетически и семантически тождественного слова «ТИТАН» / «ТИТАНЫ» / «TITAN» (ТИТАН – божество в греческой мифологии; человек, отличающийся выдающейся, исполинской мощью ума, гения, деятельности (книжн. ритор.); химический элемент, серебристо-белый твердый металл (хим.); громадный кипяtilьник особого устройства (назван так по фабричной марке) – см. Толковый словарь Д.Н. Ушакова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1054142>).

Заявитель не оспаривает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков / обозначений, однако приводит сведения о дополнительных обстоятельствах, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.


К таким обстоятельствам относятся сокращение заявителем перечня испрашиваемых к регистрации товаров и получение письменного согласия правообладателя противопоставленного знака «» по международной регистрации № 1029326.

В отношении товаров 20 класса МКТУ в качестве препятствующих регистрации заявленного обозначения были выявлены следующие товарные знаки:

- товарный знак «**ТИТАН**» по свидетельству № 586484, зарегистрированный в отношении товаров 20 класса МКТУ *«резервуары пластиковые; резервуары для жидкости неметаллические; резервуары для жидкости пластиковые; резервуары для хранения жидкостей, не из металла; резервуары, за исключением металлических и каменных; резервуары для хранения и крышки к ним не из металла; затворы для емкостей неметаллические»;*

- знак «**TITAN**» по международной регистрации № 1630281, охраняемый на территории Российской Федерации в отношении товаров «массажные кресла» 10 класса МКТУ;



- знак «» по международной регистрации № 1029326, охраняемый на территории Российской Федерации в отношении товаров «настенные кронштейны, потолочные крепления, настольные кронштейны, кронштейны и подставки для мониторов, проекторов и колонок» 09 класса МКТУ, «мебель для размещения, установки и удержания телевизоров, мониторов, колонок, проекторов; подставки и другая небольшая мебель для хранения носителей информации, включая CD и DVD» 20 класса МКТУ.

Сравнение испрашиваемых товаров и товаров названных противопоставленных регистраций показало следующее.

Испрашиваемые товары «зеркала; комоды; мебель; полки для мебели; стеллажи; столы; стулья (сиденья); табуреты; ширмы; шкафы для документов; шкафы для лекарств; шкафы для раздевалок; шкафы для хранения пищевых продуктов; шкафы книжные; шкафы кухонные; шкафы платяные; шкафы стенные» являются изделиями мебельного производства (см. ГОСТ 20400-2013).


Товары противопоставленной регистрации № 1029326 также относятся к изделиям мебельным, что свидетельствует об их общем роде, назначении, условиях реализации, круге потребителей, взаимодополняемости, взаимозаменяемости. Так, согласно ГОСТ 20400-2013, подставка – это совокупность изделий мебели для размещения вещей и предметов на высоте, удобной для их обозрения и (или) использования. Довод заявителя о разном функциональном назначении неубедителен сравниваемых предметов мебели, поскольку по функциональному назначению различают мебель для хранения и мебель для сидения и лежания, а конкретизация предметов хранения в противопоставленном перечне не обуславливает их иную родовую принадлежность и иное назначение.

Таким образом, испрашиваемые товары однородны товарам противопоставленной международной регистрации № 1029326.

В свою очередь, товары противопоставленной регистрации № 586484 являются емкостями различного назначения, то есть относятся к товарам иной родовой группы. Как следствие, сравниваемые товары характеризуются разным видом и назначением, разными потребительскими свойствами, не обладают признаками взаимодополняемости, взаимозаменяемости. Таким образом, отказ заявителя от большинства изначально заявленных товаров 20 класса МКТУ позволяет снять имеющееся противопоставление в силу отсутствия однородности товаров сокращенного перечня товарам, указанным в свидетельстве № 586484.

Товары «*массажные кресла*» 10 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации № 1630281 по своей родовой принадлежности и функциям относятся к средствам для массажа. К 10 классу МКТУ отнесены приборы медицинские, инструменты и изделия хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные, которые используются для диагностики, лечения или улучшения функций или состояния здоровья людей и животных. Массаж относится к номенклатуре медицинских услуг, представляет собой простое физическое воздействие на пациента. В то же время реализация простого физического воздействия с помощью кресла определяет особенности данного вида изделия, которое может использоваться как в медицинских целях, так и в быту.

Заявителем исключены из испрашиваемого перечня все предметы мебели для сидения и лежания, что позволяет признать сравниваемые товары относящимися к разным потребительским группам товаров, исходя из их разного рода, вида, функционального назначения. Отличия товаров сравниваемых перечней по основным критериям позволяют признать их неоднородными. Таким образом, отказ заявителя от большинства изначально заявленных товаров 20 класса МКТУ позволяет снять имеющееся противопоставление в силу отсутствия однородности товаров сокращенного перечня товарам, указанным в регистрации № 1630281.

Резюмируя сказанное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров со знаком «» по международной регистрации № 1029326.

Вместе с тем 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.

Корреспонденцией, поступившей 02.04.2024, заявителем представлен подлинник письма Vivanco Gruppe AG, Германия (5), выданного 15.02.2024, в котором указанное лицо выражает свое безотзывное согласие относительно регистрации на имя заявителя обозначения по заявке № 2022787157 в отношении товаров 20 класса МКТУ, приведенных в письме, а именно: *«диваны; зеркала; канапе; комоды; кресла; кровати; мебель; полки для мебели; стеллажи; столы; стулья (сиденья); табуреты; шезлонги; ширмы; шкафы для документов; шкафы для лекарств; шкафы для раздевалок; шкафы для хранения пищевых продуктов; шкафы книжные; шкафы кухонные; шкафы платяные; шкафы стенные; ящики выдвижные, раздвижная мебель»*.

Сопоставление товаров, в отношении которых имеется волеизъявление правообладателя противопоставленного товарного знака, и товаров, в отношении которых заявитель испрашивает регистрацию заявленного обозначения, показало, что перечень, приведенный в согласии, включает все испрашиваемые заявителем товары, следовательно, представленный документ (5), имеющий все необходимые реквизиты и сведения, соответствует требованиям пункта 46 Правил.



Заявленное обозначение «» не является тождественным

противопоставленному знаку знака «» по международной регистрации № 1029326, при этом противопоставленный товарный знак не имеет статуса коллективного или общеизвестного. Предпосылок для возможности введения потребителей в заблуждение не имеется.

Таким образом, у коллегии имеются основания для учета представленного заявителем письменного согласия Vivanco Gruppe AG, Германия (5), и снятия соответствующего противопоставления.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.10.2023, отменить решение Роспатента от 25.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022787157.