

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 30.09.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БРИЗ», Ивановская область, г. Родники (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023759514, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «ПАНГОЛИН» по заявке №2023759514 с приоритетом от 05.07.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 31.05.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023759514 в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение сходно до степени смешения:

◆◆◆ PANGOLIN

- с товарным знаком « » по заявке №2023756222 (присвоен номер свидетельства 1055467) с приоритетом от 27.06.2023 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [1].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.09.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого, сводятся к следующему:

- необходимо отметить, что кабельный завод «ПАРИТЕТ» был основан в 1995 году в городе Подольске. За прошедшие 29 лет завод приобрел широкую известность и узнаваемость именно под названием «ПАРИТЕТ» в сфере деятельности, связанной с производством различных кабелей;

- заявитель скорректировал заявленный перечень товаров 09 класса МКТУ до товаров, представляющих собой средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ);

- не смотря на сходную фонетику заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, общее зрительное впечатление, производимое ими, различно;

- заявленное обозначение является словесным, выполнено буквами кириллицы в стандартном шрифтовом исполнении. Противопоставленное обозначение является комбинированным, словесный элемент выполнен буквами латиницы оригинальным шрифтом с практически угадываемой буквой «G» в середине слова и изобразительным элементом из повторяющихся ромбов слева от словесного элемента. Вероятность смешения подобных обозначений при отсутствии однородности товаров ничтожна;

- как уже указывал заявитель в своем ответе на Уведомление, целая категория заявленных им товаров 09 класса МКТУ не подпадает под определение «однородные с противопоставленными»;

- в случае заявленных товаров речь идет об относящихся к 09 классу МКТУ средствах индивидуальной защиты (далее – СИЗ), то есть таких приспособлениях, которые применяются персоналом, чтобы уменьшить или предотвратить действие на них вредных и опасных факторов производственной среды во время работы и защититься от возможных загрязнений. К СИЗ относятся предметы одежды и обуви, защищающие от серьезных или потенциально смертельных травм, например, одежда для защиты от несчастных случаев, радиации и огня, шлемы защитные, наколенники для рабочих, средства для защиты рук, дыхательных органов, головы, лица, органов слуха и т. д.;

- заявитель является производителем СИЗ и уже более 10 лет присутствует на рынке. В настоящее время ООО «БРИЗ» преимущественно занимается производством СИЗ рук, в меньшем объеме – СИЗ ног, головы, лица, органов слуха и дыхания. Учитывая специфику производимых товаров, последние не реализуются через розничные сети, а распространяются оптом в соответствии с заключенными договорами.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.05.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023759514 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «маски защитные не для медицинских целей; маски пылезащитные с очисткой воздуха; маски респираторные, не для медицинских целей; наколенники для рабочих; обувь для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; перчатки для защиты от несчастных случаев; перчатки изоляционные для защиты от несчастных случаев; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; шлемы защитные».

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

С учетом даты подачи (05.07.2023) заявки №2023759514 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.

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.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 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 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.

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 «ПАНГОЛИН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023759514 испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

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

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным «  PANGOLIN », состоящим из оригинально выполненного буквами латинского алфавита словесного элемента «PANGOLIN», слева от которого расположен стилизованная графическая композиция в виде ромбов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что сравниваемые обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ПАНГОЛИН»/«PANGOLIN» (PANGOLIN в переводе с английского языка означает ПАНГОЛИН - ящер, см. <https://www.translate.ru>, <https://www.google.com>).

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка противопоставленного товарного знака [1] не снимает высокой степени фонетического и семантического сходства их словесных составляющих, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

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.

Коллегия отмечает, что заявителем не оспаривалось сходство сравниваемых обозначений.

Вместе с тем, анализ однородности испрашиваемых к регистрации товаров 09 класса МКТУ показал следующее.

Товары 09 класса МКТУ «маски защитные не для медицинских целей; маски пылезащитные с очисткой воздуха; маски респираторные, не для медицинских целей; наколенники для рабочих; обувь для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; перчатки для защиты от несчастных случаев; перчатки изоляционные для защиты от несчастных случаев; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; шлемы защитные» заявленного обозначения не являются однородными с товарами 09 класса МКТУ «аппараты дистанционного управления; блоки памяти для компьютеров; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; доски интерактивные электронные; интерфейсы для компьютеров; карты с магнитным кодом; клиенты тонкие [компьютеры]; ключи криптографические загружаемые для получения и расходования криптоактивов; ключ-карты

закодированные; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; компьютеры; компьютеры квантовые; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; компьютеры, носимые на себе; манипуляторы шаровые [компьютерная периферия]; маршрутизаторы компьютерной сети; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; наборы данных, записанные или загружаемые; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; обеспечение программное для компьютеров, записанное; обеспечение программное загружаемое для управления транзакциями с криптоактивами с использованием технологии блокчейн; обеспечение программное загружаемое, являющееся медицинским устройством; оборудование компьютерное; приборы для дистанционной записи; приборы для обучения; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; проигрыватели; процессоры [центральные блоки обработки информации]; публикации электронные загружаемые; регуляторы для защиты от перенапряжения; роботы для обеспечения безопасности; роботы лабораторные; роботы обучающие; роботы телеприсутствия; роботы человекоподобные программируемые пользователем, ненастроенные; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом для использования в научных исследованиях; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом для приготовления напитков; роботы человекоподобные, обладающие функциями общения и обучения, для оказания помощи и развлечения людей; сканеры [оборудование для обработки данных]; сканеры документов портативные; словари карманные электронные; смарт-динамики; смарт-карточки [карточки

с микросхемами]; соединения для электрических линий; соединители [электричество]; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для обработки информации; устройства для проецирования виртуальных клавиатур; устройства для считывания знаков оптические; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства периферийные компьютеров; устройства помехозащитные [электричество]; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; файлы цифровые загружаемые, аутентифицированные невзаимозаменяемыми токенами [NFT]; флэш-накопители USB» противопоставленного товарного знака [1], поскольку не относятся к разному виду товаров (защитная одежда и средства защиты/приборы для обучения; устройства для передачи, распределения, регулирования или управления распределением или потреблением электричества; устройства для записи, передачи, воспроизведения или обработки звука, изображений или данных; носители информации; компьютерное программное обеспечение; компьютеры и компьютерные периферийные устройства), имеют разное назначение и условия реализации, то есть не соотносятся как род/вид.

В связи с изложенным, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения в отношении указанных выше товаров 09 класса МКТУ требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать необоснованным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.09.2024, отменить решение Роспатента от 31.05.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023759514.