


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 14.01.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Мазилкиным Р.А., Московская обл., г.Балашиха (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022788397 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Обозначение «» по заявке №2022788397, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.12.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 12, 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.10.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы,

которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесным знаком обслуживания «rulimcars», зарегистрированным на имя ООО "РУЛИМКАРС", 125212, Москва, Головинское ш., 1, этаж 4, помещ. XIX, комната 11, в отношении услуг 36, 37, 39 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 12, 35, 37 классов МКТУ (св-во № 860576, с приоритетом от 08.10.2021);

- со словесным элементом «RULIUM» комбинированного знака обслуживания, зарегистрированного на имя Нахаева Сергея Валентиновича, 129345, Москва, ул. Тайнинская, 26, кв.87, в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 37 классов МКТУ (св-во № 743800, с приоритетом от 18.07.2019);

- со словесным элементом «РУЛИ» комбинированного товарного знака (знака обслуживания), зарегистрированного на имя ООО "ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР 29", 163000, г. Архангельск, ул. Урицкого, 10, оф. 10, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ (св-во № 691102, с приоритетом от 23.04.2018);

- со словесным знаком обслуживания «РУЛИН / RULEAN», зарегистрированным на имя ООО "Центр "Приоритет", 603109, г. Нижний Новгород, ул. Нижегородская, 22, помещение 1, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ (св-во №432492, с приоритетом от 07.06.2010, срок действия продлен до 07.06.2030).

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными, поскольку каждое из рассматриваемых обозначений является

оригинальным, представляют отдельные художественные произведения, включающие отличительные черты, в виду чего потребитель не сможет «перепутать» данные обозначения;

- сравниваемые обозначения не сходны семантически, поскольку в них отсутствует подобие заложенных идей;

- звуковое сходство сопоставляемых обозначений отсутствует, так как они различаются количеством слогов и слов, ударениями, что влияет на восприятие обозначений в целом;

- правовая охрана противопоставленным товарным знакам предоставлена в отношении услуг 35 и 37 классов МКТУ, тогда как товары 12 класса МКТУ в них отсутствуют.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (06.12.2022) поступления заявки №2022788397 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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.

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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке




№2022788397 представляет собой комбинированное обозначение «», состоящее из изобразительного элемента в виде руля, от которого исходит пламя, словесного элемента «RULI-M», выполненного заглавными буквами латинского алфавита, под которым расположен абстрактный изобразительный элемент из геометрических фигур. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 12, 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак «gulimcars» по свидетельству №860576 (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 37 классов МКТУ.


Противопоставленный товарный знак по свидетельству №743800 (2)



представляет собой комбинированное обозначение «», содержащий квадрат черного цвета, на фоне которого размещен изобразительный элемент в виде стилизованной латинской буквы «R», под которым расположены словесные элементы «RULIUM» и «we make future», выполненные буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №691102 (3) является



комбинированным «», состоящим из схематично выполненного руля, над верхней частью которого выполнены симметричные дуги. Справа от

изображения размещены словесные элементы «РУЛИ ОНЛАЙН», выполненные в две строки оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в черном и голубом цветах. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №432492 (4) является

РУЛИН

комбинированным «**RULEAN**», содержащим два словесных элемента «РУЛИН» и «RULEAN», выполненных одно под другим заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения, включающего словесный элемент «RULI-M», и противопоставленных товарных знаков, содержащих словесные элементы «rulimcars», «RULIUM», «РУЛИ», «РУЛИН RULEAN», показал следующее.

Сравниваемые словесные элементы обозначений характеризуются высокой степенью фонетического сходства. Словесный элемент «РУЛИ» противопоставленного товарного знака (3) фонетически полностью входит в состав заявленного обозначения, в связи с чем у коллегии есть все основания для вывода о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений. При сопоставительном анализе заявленного обозначения «RULI-M» и противопоставленных товарных знаков (1, 2, 4) имеет место совпадение начальных частей обозначений, с которых начинается прочтение, а именно совпадают элемент [rulim-] в товарном знаке (1), элемент [РУЛИ-/RULEA-] в товарном знаке (4), элемент [RULI-] и окончание [-M] в знаке (2). Находящиеся в конечной части противопоставленных обозначений элементы «-cars» (1), «-Н» (4) не влияют на вывод об отсутствии фонетического сходства сравниваемых обозначений.

Отсутствие сведений о семантике заявленного обозначения не позволяет коллегии провести анализ по семантическому признаку сходства.

С точки зрения визуального признака сходства сопоставляемые словесные элементы «RULI-M» и «rulimcars», «RULIUM», «RULEAN» противопоставленных товарных знаков (1, 2, 4) являются сходными, поскольку выполнены буквами одного алфавита (латинского). Поскольку противопоставленные товарные знаки (1, 4) являются словесными и выполнены без каких-либо графических проработок, сравнительный анализ заявленного обозначения и данных товарных знаков по визуальному критерию сходства, не может являться определяющим. В виду того, что в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке (3) присутствуют стилизованные изображения в виде руля машины, они сближаются по визуальному признаку сходства.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия констатирует сходство заявленного обозначения и противопоставленных ему товарных знаков (1-4) и ассоциирование их друг с другом, несмотря на некоторые отличия.

Сравнительный анализ однородности заявленных товаров и услуг 12, 35, 37 классов МКТУ и услуг 35, 37 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (1-4), показал следующее.

Следует указать, что в перечнях противопоставленных товарных знаков отсутствуют товары 12 класса МКТУ, которые могли быть признаны однородными заявленным товарам 12 класса МКТУ.

Кроме того, заявленные товары 12 класса МКТУ относящиеся к средствам летательного назначения, различным транспортным средствам, средствам наземным для перемещения людей и грузов, дорогам канатным и фуникулерам, принадлежностям функциональным для различных транспортных средств, изделиям багажным, приспособлениям против скольжения, чехлам различного назначения, комплектующим узлам, частям и деталям транспортных средств, инструментам и материалам для ремонта и обслуживания транспортных средств никоим образом не могут быть признаны однородными услугам 35 и 37 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков (1-4), связанным с бизнесом, рекламой, продвижением товаров, услугами в области исследования рынка, услугами конторскими и секретарскими, услугами бухгалтерского учета, кадровыми

услугами, информационно-справочными услугами, посредническими услугами, услугами по прокату, со строительными услугами, услугами горнодобывающей промышленности, услугами по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, услугами автомоек, работами санитарно-уборочными и ремонтными бытовым, услугами по уходу за одеждой и мебелью, металлоремонту, услугами в области установки, ремонта и технического обслуживания оборудования различного назначения, услугами по прокату, услугами информационными, поскольку сравниваемые виды деятельности различны по своей природе, относятся к разным родовым и видовым группам, производятся / оказываются различными лицами, не являющимися конкурентами друг друга на рынке, адресатами сравниваемых товаров и услуг являются разные лица. Покупатель четко осознает разницу между производственными предприятиями и компаниями, предоставляющими вышеупомянутые противопоставленные услуги.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков (2-4), являются однородными, поскольку относятся к услугам в области рекламы и продвижению товаров и услуг, услугам в области исследования рынка и общественного мнения, услугам конторским и секретарским, услугам в области бухгалтерского учета, кадровым услугам, услугам в области бизнеса, информационно-справочным услугам, посредническим услугам и услугам по прокату, следовательно, они соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, оказываются одними и теми же предприятиями и организациями, имеют одинаковый круг потребителей.

Заявленные услуги 37 класса МКТУ и услуги 37 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков (1, 2), следует признать однородными, поскольку они относятся к строительным услугам и специализированным работам, услугам горнодобывающей промышленности, услугам по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, услугам автомоек, работам санитарно-уборочным и ремонтным бытовым, услугам по уходу за одеждой, металлоремонту, услугам по уходу за мебелью, услугам в области установки, ремонта и технического обслуживания оборудования различного

назначения, услугам по прокату, услугам информационным, следовательно, они соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, оказываются одними и теми же предприятиями и организациями, имеют одинаковый круг потребителей.

В отношении анализа однородности товаров и услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности этих товаров и услуг. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров и услуг или при низкой степени однородности товаров и услуг, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда).

В рассматриваемом случае было установлено сходство сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых услуг 35, 37 классов МКТУ, что может привести к высокой вероятности смешения данных услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих услуг, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных услуг, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. При этом, коллегия пришла к выводу о том, что правовая охрана заявленному обозначению может быть предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ, поскольку она не противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 14.01.2024, отменить решение Роспатента от 26.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022788397.