

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса 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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.05.2024, поданное индивидуальным предпринимателем Юденковым Анатолием Валентиновичем, Республика Мордовия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023718173, при этом установлено следующее.



Обозначение «
» по заявке № 2023718173, поданной 10.03.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.01.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023718173. В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения

Роспатента от 19.01.2024, установлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса в связи со следующим:

- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «СЕРВИС» не обладает различительной способностью, является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса;


- заявленное обозначение воспроизводит название, используемое производителем гравировальных станков в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ («ПАННО ГРАФ» – компьютерная гравировальная машина, производителем которой является ООО НПЦ «Дэлк», 430004, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 46 (см. www.паннограф.рф, <https://паннограф.рф/kontakt>, паннограф.рф/produksiya/uslugi, <https://promportal.su/goods/13669827/graver-pokamnyu-panno-graf-5-2-600-ot-proizvoditelya.htm>, <https://bizorg.su/stanki-dlya-obrabotki-kromkir/p23632211-gravirovalnyy-standok-pannograf-52m-600>, <https://sovok.ru/saransk/katalog/graver-pokamnyu-panno-graf-5-2-600-ot-proizvoditelya-679497.html>, <https://stanki-doma.ru/panno-grafgravirovalnyy-standok/>, паннограф-дэлк.рф, паннограф.рф/video-i-stati/10-stati/14-nauka и др.), предназначенной для нанесения фотографических изображений на природном и полимерном камне, стекле, пластике при помощи ударной иглы с алмазным наконечником), в связи с чем регистрация товарного знака со словесным элементом «ПАННОГРАФ» на имя Юденкова А.В. способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги, не соответствует положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения с товарным знаком «ПАННО ГРАФ» по свидетельству № 927200 (приоритет: 06.12.2021), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Логэкспресс», Москва, в отношении товаров 07 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 37 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.05.2024 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «Логэкспресс» в период экспертизы заявленного обозначения представило обращение, однако его доводы не соответствуют законодательным требованиям и не могли быть учтены при экспертизе;



- товарный знак «» по свидетельству № 660061, ранее зарегистрированный на имя ООО НПЦ «Дэлк», прекратил свое действие с 08.07.2022;

- ООО НПЦ «Дэлк» не подавало обращений против регистрации заявленного обозначения, несмотря на упоминание сайтов данного лица в заключении по результатам экспертизы;

- заявитель представляет копию коммерческого предложения ООО НПЦ «Дэлк», которое подтверждает, что станки производятся под новым обозначением «KGM ПГ 7.2 GRAVIOS», а не под знаком «ПАННО-ГРАФ»;

- товарный знак по свидетельству № 660061 более не действует, а значит, использование нового обозначения не вводит потребителей в заблуждение;

- заявленное обозначение и товарный знак «**ПАННО ГРАФ**» по свидетельству № 927200 не являются сходными до степени смешения;

- услуги 37 класса МКТУ в заявке заявителя не являются однородными с товарами 07 класса МКТУ противопоставленного товарного знака;

- ООО «Логэкспресс» не предоставило доказательств возможности смешения товаров и услуг у потребителей;

- действия ООО «Логэкспресс» могут быть охарактеризованы как попытка монополизации рынка, препятствуя другим компаниям оказывать услуги в других сферах.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака от 19.01.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2023718173 в качестве товарного знака в отношении услуг 37 класса МКТУ: *«восстановление двигателей полностью или частично изношенных; консультации в области информационных*

технологий по установке, обслуживанию и ремонту компьютерного оборудования; услуги по заправке порошковых картриджей; услуги по заправке чернильных картриджей; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования».

С возражением представлены следующие материалы:

1. Информация о товарном знаке по свидетельству № 660061.
2. Коммерческое предложение.
3. Данные об исполнительных производствах в отношении ООО НПЦ «Дэлк».
4. Скриншоты с сайта «Логэкспресс».
5. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Логэкспресс».
6. Выписка из ЕГРИП в отношении ИП Юденкова А.В.

В ходе рассмотрения возражения на заседании 25.07.2024 коллегией к протоколу были приобщены:

7. Выписка из игры в отношении ООО НПЦ «Дэлк».

Заявитель 22.08.2024 представил дополнение к возражению, в котором отметил, что используют обозначение «ПАННО-ГРАФ» с даты, более ранней чем ООО Логэкспресс». В качестве подтверждения указанного довода ИП Юденков А.В. представил следующие материалы:

8. Копия выписки из лицевого счёта.
9. Копии платёжных поручений.
10. Копии товарных накладных.
11. Копия договора об участии выставке.

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

С учетом даты (10.03.2023) поступления заявки № 2023718173 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2023718173 заявлено



комбинированное обозначение «
», включающее слова «ПАННОГРАФ», «Сервис», выполненные буквами русского алфавита в две строки, а также стилизованное изображение монитора. Регистрация заявленного

обозначения испрашивается в отношении услуг 37 класса МКТУ, приведенных в возражении. Перечень соответствует заявленному.

В отношении несоответствия словесного элемента «Сервис» заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Слово «Сервис» имеет следующие основные и наиболее употребляемые значения согласно общедоступным словарям: (от англ. service служба) обслуживание, как в широком смысле этого слова, так и применительно к ремонту и наладке технических средств, бытовой аппаратуры, коммунальной техники; в широком смысле – услуги, предлагаемые организациями своим клиентам по ремонту и наладке технических средств, бытовой аппаратуры, коммунальной техники и т.д.; совокупность учреждений, мероприятий по обслуживанию населения в повседневных бытовых нуждах и созданию всевозможных удобств для него (быстрая починка носильных вещей, доставка покупок на дом, справочное дело и т.д.) (см. электронный словарь: <https://dic.academic.ru/>).

В отношении всех заявленных услуг 37 класса МКТУ, представляющих собой услуги технического обслуживания, установки и ремонта, словесный элемент «Сервис» будет однозначно ассоциироваться у потребителей ввиду своего лексического значения с техническим обслуживанием, эксплуатацией, ремонтом. Таким образом, словесный элемент «Сервис» заявленного обозначения не соответствует пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 37 класса МКТУ, так как прямо без домысливания характеризует их, указывая на их свойства и назначение.

Заявитель данный вывод не оспаривает, указывает данный элемент как неохраняемый, что соответствует требованиям абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 Кодекса в силу отсутствия доминирующего положения слова «Сервис».

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации заявленного обозначения препятствует товарный знак «**ПАННО ГРАФ**» по свидетельству № 927200, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака является действующей и

относится к товарам 07 класса МКТУ: *«машины для гравирования; машины для печатания на металлических листах; машины для обработки стекла; машины печатные; станки камнеобрабатывающие; станки металлообрабатывающие; станки; устройства для управления машинами или двигателями».*

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными в целом, несмотря на отдельные отличия.

Так, основные словесные элементы «ПАННО ГРАФ» / «ПАННОГРАФ» представляют собой одно и то же слово, выполнены буквами русского алфавита, следовательно, совпадают. Различие в слитном или раздельном написании не оказывает существенного влияния на восприятие обозначений. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака. Наличие в сравниваемых товарных знаках тождественного словесного элемента свидетельствует о том, что определенная степень сходства сравниваемых обозначений имеется. Соответствующий подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу № СИП-210/2017, от 26.11.2018 по делу № СИП-147/2018, от 25.01.2019 по делу № СИП-261/2018, от 11.07.2019 по делу № СИП-21/2019, от 25.12.2019 по делу № СИП-137/2018, от 31.03.2021 по делу № СИП-569/2020, от 28.06.2023 по делу № СИП-985/2022.

Использование одинакового алфавита усиливает сходство обозначений.

Иные элементы заявленного обозначения не меняют доминирования слова «ПАННОГРАФ», вследствие чего не обуславливают возможность признания обозначений несходными.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности

товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (пункт 162 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Что касается однородности услуг, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, то коллегия отмечает следующее.

Испрашиваемые услуги 37 класса МКТУ *«восстановление двигателей полностью или частично изношенных; консультации в области информационных технологий по установке, обслуживанию и ремонту компьютерного оборудования; услуги по заправке порошковых картриджей; услуги по заправке чернильных картриджей; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования»* относятся к ремонту и восстановлению оборудования и услугам консультационным. Следовательно, испрашиваемые услуги относятся к товарам, в связи с которыми они оказываются – оборудованием, а значит, могут рассматриваться как взаимодополняемые по отношению к товарам 07 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленной регистрации. При этом услуги по ремонту и обслуживанию в отношении машин и оборудования, указанных в перечне регистрации № 927200, представляют собой услуги, оказываемые тому же кругу потребителей.

Таким образом, следует учитывать наличие как минимум двух признаков однородности сопоставляемых услуг 37 класса МКТУ и товаров, имеющих в перечне противопоставленной регистрации.

Для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени

однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

В данном случае коллегией установлено сходство по двум из трех критериев (то есть высокая степень сходства), а также однородность товаров и услуг испрашиваемого перечня товаров противопоставленных регистраций (невысокая степень однородности).

При наличии вышеуказанных обстоятельств вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров и услуг является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, оспариваемым решением Роспатента установлено, что заявленное обозначение используется иным лицом, а именно, ООО НПЦ «Дэлк», в связи с чем установлено несоответствие обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ, ООО НПЦ «Дэлк» было создано 08.07.2010, при этом заявитель является одним из учредителей общества. Виды деятельности ООО НПЦ «Дэлк» включают, в том числе, ремонтные работы в отношении компьютерного и иного оборудования, консультационные услуги, что в полной мере соотносится с испрашиваемым для регистрации перечнем.

Ранее ООО НПЦ «Дэлк» обладало исключительным правом на товарный знак



«**ПАННО ГРАФ**» по свидетельству № 660061, правовая охрана которого была прекращена по заявлению правообладателя, поступившему 26.04.2022. При этом ООО НПЦ «Дэлк» предоставило свое согласие на регистрацию обозначения «**ПАННО ГРАФ**» в качестве товарного знака на имя ООО «Логэкспресс».

Заявитель не отрицает справедливости ссылки на сведения о производителе машин / оборудования для гравировки «ПАННОГРАФ», однако сообщает о том, что в отношении ООО НПЦ «Дэлк» инициированы исполнительные производства, а заявитель использовал спорное обозначение ранее, чем ООО «Логэкспресс».

Коллегия обращает внимание на то, что ООО НПЦ «Дэлк» не исключено из ЕГРЮЛ и не прекратило свою деятельность. Коммерческое предложение, представленное заявителем, относится к ИП Башмакову Л.А., второму учредителю ООО «НПЦ «Дэлк». Сведения об использовании обозначения «ПАННОГРАФ» заявителем относятся к услугам продаж (35 класс МКТУ) товаров 07 класса МКТУ, в то время как заявка № 2023718173 подана в отношении услуг ремонта и консультаций (37 класс МКТУ).

Сведения картотеки арбитражных дел (<https://kad.arbitr.ru/>) отражают более трех споров между заявителем и ООО НПЦ «Дэлк», что в совокупности с изложенными ранее обстоятельствами свидетельствует о корпоративном конфликте.

Однородность заявленных услуг и товаров 07 класса МКТУ, к которым относится оборудование, производимое ООО «НПЦ «Дэлк», установлена выше.

Таким образом, испрашивание регистрации товарного знака, включающего элемент, используемый иным лицом, на имя одного из учредителей такого лица без согласия на то второго учредителя общества может рассматриваться как предопределяющее возможность введения потребителя в заблуждение, то есть противоречащее пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявителем не преодолены доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, следовательно, у коллегии нет оснований для снятия мотивов, предусмотренных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.05.2024, оставить в силе решение Роспатента от 19.01.2024.