


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 (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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.01.2024, поданное ООО «СПЕКТРОХИМ (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022769736, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022769736 с датой поступления от 30.09.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 19.09.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022769736. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.


Указанное решение обосновано следующим.

Включенные в состав заявленного обозначения буквы «СХ» не имеют словесного характера и оригинального графического исполнения, и не обладают различительной способностью, в связи с чем являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ХИМ» («ХИМ» - сокращение от «химический» - прил. от «химия» - 1. Наука, изучающая превращения веществ, сопровождающиеся изменением их состава и (или) строения. 2. Качественный состав чего-либо /см. Интернет <https://www.sokr.ru/>; Малый академический словарь), является неохраняемым на основании положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:



- со знаком «  » (по международной регистрации №1515306 с приоритетом от 11.12.2019) в отношении товаров 01 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 01 класса МКТУ [1];

- со знаком «SPECTRA» (по международной регистрации №1256648 с конвенционным приоритетом от 19.12.2014) в отношении товаров 01 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 01 класса МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.01.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 19.09.2023, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с выведением из правовой охраны букв «СХ» и словесного элемента «ХИМ» заявленного обозначения;

- заявитель обратился к правообладателям противопоставленных знаков [1, 2] за письмом-согласием для регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 01 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.09.2023 и принять решение о государственной регистрации

заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявителем 08.04.2024 было направлено дополнение к возражению от 15.01.2024, в котором он сообщал, что им был подан иск в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака [2] ввиду его неиспользования на территории Российской Федерации, а также им было подано ходатайство о наложении обеспечительных мер в отношении заявки №2022769736 (Определение Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2024 по делу №СИП-264/2024).

Коллегия указывает, что Определением Суда по интеллектуальным правам от 8 июля 2024 года по делу №СИП-264/2024, с учетом определения Суда от 2 сентября 2024 года по тому же делу об исправлении опечатки, были отменены обеспечительные меры, наложенные определением Суда от 25 марта 2024 года по делу №СИП-264/2024, с учетом определения Суда от 10 апреля 2024 года по тому же делу об исправлении опечатки, в виде запрета Роспатенту совершать действия по рассмотрению возражений по заявке №2022769736, в части отказа в предоставлении правовой охраны данному обозначению в качестве товарного знака в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Заявителем 25.10.2024 были направлены в материалы возражения оригиналы писем-согласий от правообладателей противопоставленных знаков [1, 2] (приложения №№1, 2).

На заседании коллегии 05.11.2024 заявитель выступал посредством видеоконференцсвязи и просил зарегистрировать заявленное обозначение в отношении ограниченного перечня товаров 01 класса МКТУ «висмут; реактивы химические, за исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей и используемых в области цитологии и гистологии; государственные стандартные образцы применительно к товарам 01 класса».

Изучив материалы дела, и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.09.2022) поступления заявки №2022769736 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии,

числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая

результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

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;

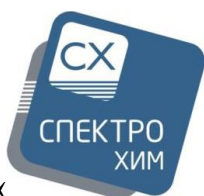
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.


Признаки, указанные в настоящем пункте, 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 обозначение «  » является комбинированным, состоящим из графических элементов, из букв «СХ», а также из словесных элементов «СПЕКТРО», «ХИМ», выполненных стандартными шрифтами заглавными буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ.


Решение Роспатента от 19.09.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель в возражении не оспаривает решение Роспатента от 19.09.2023 в части неохраноспособности букв «СХ» и словесного элемента «ХИМ» заявленного обозначения, но оспаривает указанное решение Роспатента в части несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что на заседании коллегии 05.11.2024 заявитель выступал посредством видеоконференцсвязи и просил зарегистрировать заявленное обозначение в отношении ограниченного перечня товаров 01 класса МКТУ

«висмут; реактивы химические, за исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей и используемых в области цитологии и гистологии; государственные стандартные образцы применительно к товарам 01 класса».




Анализ заявленного обозначения «  » на предмет соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлены письменные согласия от правообладателей противопоставленных знаков по международным регистрациям №№1515306 [1], 1256648 [2] для предоставления



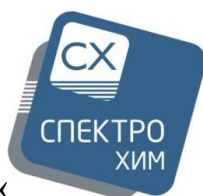
правовой охраны комбинированному обозначению «  » и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении товаров 01 класса МКТУ «висмут; реактивы химические, за исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей и используемых в области цитологии и гистологии; государственные стандартные образцы применительно к товарам 01 класса» (приложения №№1, 2).

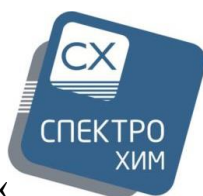
С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателей, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателей противопоставленных товарных знаков следует

учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируются с конкретным производителем;
3. противопоставленные товарные знаки являются коллективными товарными знаками.



Так, заявленное обозначение «  » и противопоставленные знаки [1, 2] не тождественны, при этом противопоставленные знаки [1, 2] не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателей, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 19.09.2023 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2022769736 в отношении товаров 01 класса МКТУ (перечень указан по тексту заключения выше) в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.01.2024, отменить решение Роспатента от 19.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022769736.