

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 поступившее 26.09.2024 возражение, поданное ООО «Компас-Р Глобал», Москва (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023749452, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ROGER SOLUTIONS**» по заявке №2023749452 с датой поступления от 07.06.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 16.09.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023749452. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «**ROJER**» (по свидетельству №677139 с приоритетом от 30.11.2017) в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ [1];

- со знаком «ROGER ON» (по международной регистрации №1565592 с конвенционным приоритетом от 09.09.2020) в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ [2];

- со знаком «ROGER PEN» (по международной регистрации №1333639 с конвенционным приоритетом от 17.11.2016) в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ [3];

- со знаком «ROGER SELECT» (по международной регистрации №1332109 с конвенционным приоритетом от 17.11.2016) в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ [4].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.09.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 16.09.2024, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарные знаки [1-4] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2023749452, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается как [РОДЖЕР СОЛЮШНС], в то время как противопоставленные товарные знаки [1-4] имеют следующее звучание: [РОДЖЕР], [РОДЖЕР ОН], [РОДЖЕР ПЭН], [РОДЖЕР СЕЛЕКТ], то есть сравниваемые обозначения имеют различный состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-4] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- заявленное обозначение, в совокупности составляющих его элементов, может иметь различные семантические значения, например, решения Роджера, хорошие решения, в то время как противопоставленный товарный знак [1] не имеет словарно-справочных значений и является фантазийным, а противопоставленные товарные знаки [2-4] могут быть переведены на русский язык как «Роджер

включен», «ручка Роджера», «выбор Роджера», что составляет семантические отличия сравниваемых обозначений;

- у заявителя есть сайт <https://compas-r.ru>;

- заявитель предоставляет услуги в области поставок, внедрения и сопровождения высокоэффективных систем радиосвязи, проектирования и построения инфраструктуры связи любого масштаба, а также создает для своих клиентов уникальные заказные решения на базе оборудования от ведущих производителей, а также используя собственные запатентованные разработки;

- продукция заявителя известна потребителям (<https://compas-r.ru/product/>);

- заявитель указывает, что противопоставленные товарные знаки [1-4] не используются их правообладателями в гражданском обороте;

- заявитель оспаривает решение Роспатента от 16.09.2024 только в части товаров 09 класса МКТУ «аппаратура и инструменты для записи, передачи, воспроизведения или обработки звука, изображений или данных; смартфоны; радиопередатчики; аппаратура радио и телевизионная; аппараты переговорные; радиоприборы; радиоприемники для транспортных средств; станции радиотелеграфные; антенны; антенны радио- и телевизионные; гарнитуры головные; наушники; микрофоны; приемники [аудио-видео]; аккумуляторы [батареи]; батареи аккумуляторные; батареи аккумуляторные электрические».

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 16.09.2024 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 09 класса МКТУ (перечень приведен по тексту заключения выше), а также в отношении товаров 09 класса МКТУ, которым уже была предоставлена правовая охрана заявленному обозначению решением Роспатента от 16.09.2024.

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

С учетом даты (07.06.2023) поступления заявки №2023749452 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки

на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

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 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 «**ROGER SOLUTIONS**» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 09 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-4].

Противопоставленный товарный знак «**ROJER**» [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки «ROGER ON», «ROGER PEN», «ROGER SELECT» по международным регистрациям №№1565592 [2], 1333639 [3], 1332109 [4] принадлежат одному лицу - компании Sonova AG, Швейцария, представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. При этом данные товарные знаки представляют собой серию товарных знаков, основным индивидуализирующим элементом которых является словесный элемент «ROGER», который выполнен в начальной части знаков и является основой для их вариации. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

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

Коллегия отмечает, что заявленное обозначение включает в себя словесные элементы «ROGER», «SOLUTIONS», которые разделены пробелом, не согласуются между собой, являются независимыми словесными элементами, ввиду чего анализ по каждому из этих элементов должен проводиться отдельно.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что словесный элемент «ROGER» заявленного обозначения является значимым, так как выполнен крупным шрифтом, расположен в начальной позиции, в связи с чем данный элемент должен учитываться при анализе сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-4].

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что единственный словесный элемент «ROJER» противопоставленного товарного знака [1] фонетически входит в состав заявленного обозначения, что приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [1], так как и само заявленное обозначение, и указанный противопоставленный товарный знак выполнены стандартными шрифтами заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [1] не имеет словарно-справочных значений и является фантазийным, ввиду чего сравнить заявленное обозначение и указанное противопоставление на предмет семантического признака сходства не представляется возможным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ заявленного обозначения и серии противопоставленных знаков [2-4] показал, что основной индивидуализирующий элемент «ROGER» данной серии знаков фонетически и семантически (словесный элемент «ROGER» является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «Роджер» - имя собственное; «роджер» - название английского деревенского танца» (<https://woordhunt.ru/word/roger>)) входит в состав заявленного обозначения, что приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом.

Сравниваемые обозначения выполнены стандартными шрифтами заглавными буквами латинского алфавита, что сближает их по визуальному признаку сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Как было отмечено решением Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2022 по делу №СИП-658/2021 «наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. 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. Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 и от 03.12.2018 по делу №СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу №СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 №300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.10.2018 по делу №СИП-137/2018 и многих других».

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 09 класса МКТУ «аппаратура и инструменты для записи, передачи, воспроизведения или обработки звука, изображений или данных; смартфоны; радиопередатчики; аппаратура радио и телевизионная; аппараты переговорные; радиоприборы; радиоприемники для транспортных средств; станции радиотелеграфные; антенны; антенны радио- и телевизионные; гарнитуры головные; наушники; микрофоны; приемники [аудио-видео]; аккумуляторы [батареи]; батареи аккумуляторные; батареи аккумуляторные электрические» заявленного обозначения являются однородными товарам 09 класса МКТУ «аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; ацидометры для аккумуляторных батарей; банки аккумуляторов; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи электрические; вилки штепсельные [электрические соединения] / розетки штепсельные [электрические соединения] / соединения штепсельные [электрические]; клеммы [электричество]; корпуса аккумуляторов электрических; пластины аккумуляторные; решетки для пластин электрических аккумуляторов; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; microphones (микрофоны)» противопоставленных товарных знаков [1-4], поскольку сравниваемые товары относятся к оборудованию электро- и радиотехническому, к оборудованию для записи и воспроизведения информации, а также к аккумуляторному оборудованию, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Заявитель в возражении от 26.09.2024 не оспаривал однородность товаров 09 класса МКТУ.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-4] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В отношении доводов заявителя о том, что «противопоставленные товарные знаки [1-4] не используются их правообладателями в гражданском обороте», коллегия указывает, что заявителем в материалы дела не были представлены документы, которые подтверждали бы данные доводы, соответственно, коллегия не может принять их во внимание.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.09.2024, оставить в силе решение Роспатента от 16.09.2024.