

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.07.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ДЕВАЙСЕС", Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022727746, при этом установила следующее.

ROCKET 

Обозначение « » по заявке №2022727746 подано 28.04.2022 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 14, 18, 35 классов МКТУ.

Роспатентом 04.10.2023 вынесено решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022727746 в отношении части товаров 09 и всех товаров 14 классов МКТУ.

В отношении остальной части товаров 09 класса МКТУ, а также всех испрашиваемых товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ в регистрации было отказано, так как выявлены сходные до степени смешения товарные знаки.

В частности в оспариваемом решении установлено, что оно является сходным до степени смешения с товарными знаками:

[1] - «ROCKET» по свидетельству №945181 с приоритетом от 25.02.2022, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "9936.PY", 426053, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 55, к. 2, оф., в отношении товаров 18 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 18 класса МКТУ;

[2] - «ROCKET» по свидетельству №529948 с приоритетом от 28.12.2012, срок действия продлен до 28.12.2032), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "НЕОТЕХ", 123022, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, 1-й Земельный пер., д. 1, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;

[3] - «MICROSOFT ROCKET» по международной регистрации №1576033 – конвенционный приоритет от 18.06.2020, зарегистрированным на имя Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond WA 98052-6399, в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ;

[4-5] - «ROCKET» по международной регистрации №1573981 с конвенционным приоритетом от 20.11.2020; «ROCKET» по международной регистрации №1573426 с конвенционным приоритетом от 20.11.2020, зарегистрированными на имя Coupang Corp., 18th Floor (Sincheon-dong), 570 Songpra-daero, Songpra-gu Seoul, в отношении товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 35 классов МКТУ;

Rocket

[6] - с товарным знаком «**Rocket**» по свидетельству №88008 с приоритетом от 23.06.1989, срок действия продлен до 23.06.2029, зарегистрированным на имя Дюрасэль Баттериз БВ, Нийверхайдслаган 7, 3200

Арсхот, Бельгия, в отношении в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ.

Таким образом в регистрации заявленного обозначения было отказано в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.07.2024, а также дополнениях к нему от 30.08.2024, заявителем выражены следующие доводы.

В частности заявитель сообщает, что им получены письма-согласия от владельцев товарных знаков [4-5], [3], [6].

Кроме того, заявителем сокращен перечень испрашиваемых товаров и услуг следующим образом:

09 - адаптеры электрические; аккумуляторы электрические; банки аккумуляторов; гарнитуры беспроводные для телефонов; кабели электрические; насадки для наушников; наушники; наушники для дистанционной связи; подставки для ноутбуков; провода телефонные; сумки для переносных компьютеров; устройства зарядные для мобильных телефонов; футляры для смартфонов; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы для смартфонов; шнуры для мобильных телефонов;

14 - браслеты [изделия ювелирные]; браслеты для часов; брелоки для держателей для ключей; запонки; часы наручные.

Таким образом, заявитель не испрашивает предоставление правовой охраны для товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ.

На основании изложенного, заявителем выражена просьба изменить решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022727746 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня товаров 09, 14 классов МКТУ.

Оригиналы писем-согласий от владельцев противопоставленных знаков были представлены на заседании коллегии, состоявшемся 30.08.2024.

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

С учетом даты (28.04.2022) поступления заявки №2022727746 на регистрацию товарного знака 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.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

ROCKET



«

» по заявке №2022727746 состоит из слова

«ROCKET», выполненного буквами латинского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде конусообразных линий, одна над другой.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09, 14 классов МКТУ с учетом скорректированного перечня.

В соответствии с решением Роспатента от 04.10.2023 регистрации заявленного обозначения препятствовали:

[1] - «ROCKET» по свидетельству №945181 с приоритетом от 25.02.2022, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "9936.PY", 426053, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 55, к. 2, оф., в отношении товаров 18 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 18 класса МКТУ;

[2] - «ROCKET» по свидетельству №529948 с приоритетом от 28.12.2012, срок действия продлен до 28.12.2032), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "НЕОТЕХ", 123022, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, 1-й Земельный пер., д. 1, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;

[3] - «MICROSOFT ROCKET» по международной регистрации №1576033— конвенционный приоритет от 18.06.2020, зарегистрированным на имя Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond WA 98052-6399, в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ;

[4-5] - «ROCKET» по международной регистрации №1573981 с конвенционным приоритетом от 20.11.2020; «ROCKET» по международной регистрации №1573426 с конвенционным приоритетом от 20.11.2020, зарегистрированными на имя Coupang Corp., 18th Floor (Sincheon-dong), 570 Songpra-daero, Songpra-gu Seoul, в отношении товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 35 классов МКТУ;


Rocket

[6] - с товарным знаком «**Rocket**» по свидетельству №88008 с приоритетом от 23.06.1989, срок действия продлен до 23.06.2029, зарегистрированным на имя Дюрасэль Баттериз БВ, Нийверхайдслаган 7, 3200

Арсхот, Бельгия, в отношении в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ.

Ввиду сокращения заявителем перечня испрашиваемых товаров путем исключения из него товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ противопоставления [1-2], [5] препятствующие регистрации исключительно в части этих товаров и услуг не анализируются в дальнейшем, так как применение пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не оспаривается заявителем по возражению.

ROCKET 

Анализ заявленного обозначения «  » и противопоставленных знаков «MICROSOFT ROCKET» [3], «ROCKET» [4],

« **Rocket** » [6] показал их ассоциирование друг с другом за счет присутствия в каждом из них словесного элемента “ROCKET”.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ “кабели оптико-волоконные; кабели электрические; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; сумки для переносных компьютеров; футляры специальные для фотоаппаратов и фотопринадлежностей; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для персональных цифровых помощников [ПЦП]; чехлы для планшетных компьютеров; батареи электрические; оправы для очков; очки солнцезащитные; очки спортивные”, в регистрации которых было отказано в оспариваемом решении однородны товарам 09 класса МКТУ “батареи для сухих гальванических элементов, батарейные ящики, устройства для зарядки батарей” противопоставленного знака [6], товарам 09 класса МКТУ “downloadable multimedia files; downloadable music files; downloadable electronic publications; downloadable computer software applications; downloadable coupons; data cables; burglar alarms; computer software; bags for cameras and photographic equipment; eyeglasses; frames for spectacles and sunglasses; glasses for leisure; sunglasses; goggles for sports; parts for spectacles; contact lenses; sunglasses for pets; mechanisms for coin-operated apparatus; electric wires; electric door bells; semi-conductors; video game cartridges; recorded data files; encoded prepaid magnetic cards; magnetic cards incorporating computer software;

credit cards incorporating integrated circuit (IC) chips; downloadable mobile coupons; downloadable electronic gift certificates (загружаемые мультимедийные файлы; загружаемые музыкальные файлы; загружаемые электронные публикации; загружаемые компьютерные приложения; загружаемые купоны; кабели передачи данных; компьютерное программное обеспечение; сумки для фотоаппаратов и фототехники; очки; оправы для очков и солнцезащитных очков; очки для отдыха; солнцезащитные очки; очки для занятий спортом; детали для очков; контактные линзы; солнцезащитные очки для домашних животных; механизмы для монетных аппаратов; электрические провода; электрические дверные звонки; полупроводники; картриджи для видеоигр; записанные файлы данных; закодированные предоплаченные магнитные карты; магнитные карты, содержащие компьютерное программное обеспечение; кредитные карты, содержащие микросхемы интегральных схем (ИС); загружаемые мобильные купоны; загружаемые электронные подарочные сертификаты.)” противопоставленного знака [4] и товарам

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ «приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые» признаны однородными товарам международного товарного знака [3], а именно: 09 класса МКТУ «Компьютерное программное обеспечение; загружаемое компьютерное программное обеспечение для использования в связи с разработкой приложений видеоаналитики; компьютерное программное обеспечение для сбора, хранения и анализа данных и видео; компьютерное программное обеспечение для разработки программного обеспечения», а также товарам противопоставленного знака [4].

Таким образом, вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3, 4, 6] является правомерным.

Вместе с тем заявителем в рамках рассматриваемого возражения были представлены оригиналы писем-согласий от владельцев противопоставленных знаков [3, 4, 6] в отношении того перечня товаров 09 класса МКТУ, который указан заявителем в ходатайстве о сокращении перечня испрашиваемых товаров, а именно: «адаптеры электрические; аккумуляторы электрические; банки аккумуляторов;

гарнитуры беспроводные для телефонов; кабели электрические; насадки для наушников; наушники; наушники для дистанционной связи; подставки для ноутбуков; провода телефонные; сумки для переносных компьютеров; устройства зарядные для мобильных телефонов; футляры для смартфонов; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для планшетных компьютеров; чехлы для смартфонов; шнуры для мобильных телефонов».

Сопоставляемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными или коллективными.

Указанное позволяет принять представленные письма-согласия от владельцев противопоставленных товарных знаков [3, 4, 6] на основании положений абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.07.2024, изменить решение Роспатента от 04.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022727746.