

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 16.07.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ИЛИС», город Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023774464, при этом установила следующее.

ILIS

Заявленное обозначение «**ILIS**» по заявке №2023774464 с приоритетом от 15.08.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 07, 08, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 06.05.2024 о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 07, 08 классов МКТУ и всех услуг 42 класса МКТУ. В отношении остальной части товаров 07, 08 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента), поскольку оно сходно до степени смешения со словесным знаком «ILIX» по международной регистрации №152671, зарегистрированным на имя Wasserfallag AG, Лихтенштейн, в отношении однородных товаров 07 и 08 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.07.2024 поступило возражение на решение Роспатента от 06.05.2024. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по международной регистрации №152671;
- заявленное обозначение не совпадает с противопоставленным знаком по большинству признаков фонетического сходства – количеству звуков, характеру совпадающих частей обозначений – обуславливает отсутствие сходства сравниваемых обозначений по фонетическому признаку сходства;
- заявленное обозначение обладает высокой различительной способностью, известностью, ассоциируется с деятельностью заявителя в связи с длительным использованием названия «ILIS»;
- ООО «ИЛИС» является владельцем и администратором домена <https://ilis.spb.ru/>, на котором расположен официальный сайт компании, что подтверждается информацией сервиса Whois;
- существует ряд товарных знаков, фонетически схожих с противопоставленным знаком. При этом эти товарные знаки охраняются в тех же классах, что и поданная на регистрацию заявка №2023774464.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 06.05.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023774464 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 07, 08, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (15.08.2023) заявки №2023774464 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 подпункта 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 пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение « **ILIS** », состоящее из словесного элемента «ILIS», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2023774464 испрашивается в отношении товаров и услуг 07, 08, 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи

1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак «ILIX» по международной регистрации №152671 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 07 и 08 классов МКТУ.

Сравниваемые словесные элементы «ILIX» и «ILIS» являются фонетически сходными, поскольку практически полностью совпадает состав гласных и согласных букв (за исключением последних букв «S» и «X», которые близки по звучанию), а также их одинаковое расположение по отношению друг к другу. Словесные элементы характеризуются одинаковой длиной и одинаковым числом слогов. В этой связи можно сделать вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений в целом.

С точки зрения визуального признака сравниваемые знаки являются сходными, поскольку они представляют собой словесные обозначения и выполнены буквами одного алфавита (латинского).

Учитывая тот факт, что словесный знак «ILIX» по международной регистрации №152671 не имеет семантического значения, оценить сравниваемые знаки по смысловому признаку сходства не представляется возможным.

Таким образом, знак по заявке №2023774464 и товарный знак по международной регистрации №152671 является фонетически и графически сходными.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации товаров показал следующее.

Испрашиваемые товары 07 класса *«верстаки пыльные [части машин]; головки сверлильные [детали машин]; держатели для режущих инструментов машин, станков; дрели ручные электрические; инструменты ручные, за*

исключением инструментов с ручным приводом; лезвия [детали машин]; машины отрезные; машины резальные; ножи, являющиеся частями машин; патроны сверлильные [детали машин, станков]; перфораторы бурильные; пилы [машины]; пилы цепные; полотна пильные [детали машин, станков]; резцедержатели [детали машин]; станки режущие с регулировкой размера для промышленных целей; станки резьбонарезные; станки фрезерные; стеклорезы алмазные [детали машин]; шуруповерты электрические; лобзики электрические; штурборезы; диски режущие; станки сверлильные; станки для резки деталей; перфораторы электрические; машины перфорационные; машины для резки металла; пластины режущие для станков; резцы горные; резцы для фрезерных станков; резцы токарные для машин; резцы фрезерные пневматические; дрели и сверла; сверла гравировальные [электроинструмент]; сверла для металлообрабатывающих станков; сверла для электрических дрелей; сверла с стандартным хвостовиком [машины]; сверла стандартные тростниковые [машины]; фрезы [станки]; фрезы для обработки отверстий; фрезы концевые [машины]; фрезы резьбовые [станки]; фрезы, являющиеся частями станков; станки фрезерные для обработки керамики и металла» однородны товарам «drilling and cutting tools, namely circular saws, milling cutters, rotary cutters, twist drills and center drills» / «сверлильные и режущие инструменты, а именно циркулярные пилы, фрезы, вращающиеся фрезы, спиральные сверла и центровочные сверла» противопоставленного товарного знака по международной регистрации №152671, поскольку данные товары относятся к одной родовой группе - инструменты, включая режущие инструменты, инструменты для образования и обработки отверстий и углублений, и имеют широкий круг потребителей, имеют одинаковое назначение, условия реализации.

Испрашиваемые товары 08 класса «алмазы для резки стекла [части ручных инструментов]; буравчики [ручные инструменты]; буравы; буры [ручные инструменты]; буры для плотницких работ; державки, используемые при резании [ручные инструменты]; дрели с ручным приводом; изделия режущие [ручные инструменты]; инструменты для резки труб; инструменты режущие

[ручные инструменты]; инструменты режущие; инструменты ручные с ручным приводом; кернеры [ручные инструменты]; клещи дыропробивные [ручные инструменты]; коловороты; лезвия [ручные инструменты]; наконечники сменные [ручные инструменты]; отвертки неэлектрические; патроны сверлильные [ручные инструменты]; перфораторы [ручные инструменты]; пилы [ручные инструменты]; пилы лучковые; полотна пил [части ручных инструментов]; полотна режущие; пробойники; пробойники для выбивания шпильков; развертки; рамки для ручных пил или ножовок; рамы пил; резаки для очистки поверхности [ручные инструменты]; резцы гравировальные [ручные инструменты]; резцы фрезерные [ручные инструменты]; ручки для ручных инструментов с ручным приводом; сверла [части ручных инструментов]; сверла для полостей [части ручных инструментов]; труборезы [ручные инструменты]; пилы сабельные; ножовки электрические; плиткорезы ручные; вилки для прополки [ручные инструменты]; пилы для резки металлов; пластины режущие для использования с ручными инструментами; резцы канавочные [ручные инструменты]; резцы для отрезки [части ручных инструментов]; резцы для точения нарезания наружной резьбы [детали ручных инструментов]; сверла для инструментов с ручным приводом; сверла для ручного инструмента; сверла для ручных дрелей; сверло винтовое для использования с ручными инструментами; сверла вращающегося инструмента [части ручных инструментов]; фрезы ручные; фрезы роторные [ручные инструменты]» однородны товарам «drilling and cutting tools, namely circular saws, milling cutters, rotary cutters, twist drills and center drills» / «сверлильные и режущие инструменты, а именно циркулярные пилы, фрезы, вращающиеся фрезы, спиральные сверла и центровочные сверла» противопоставленного товарного знака по международной регистрации №152671, поскольку данные товары относятся к одной родовой группе - инструменты ручные, машины для резки и, следовательно, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Коллегия отмечает, что заявителем не оспаривалось сходство и однородность товаров заявленного обозначения и противопоставленного

товарного знака.

Таким образом, высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность сопоставляемых товаров, является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений. Следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Доводы заявителя в отношении существующей практики регистрации товарных знаков не приводят к иным выводам коллегии. Делопроизводство по каждой заявке ведется независимо с учетом всех обстоятельств дела. Кроме того, приведенные примеры товарных знаков содержат дополнительные отличия, что в целом влияет на их существо.

Факт широкой известности компании лица, подавшей возражение, не подтверждается представленными материалами.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.07.2024, оставить в силе решение Роспатента от 06.05.2024.