

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 в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.07.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СИТОН», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023795694, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «» по заявке №2023795694, поданной 06.10.2023, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.03.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что включенный в заявленное обозначение словесный элемент «SEATON» (приморский город,

рыбачья гавань и гражданский приход в Восточном Девоне на южном побережье Англии, между Аксмутом и Беером. см. Интернет:

https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g776619-Activities-Seaton_Devon_England.html;

<https://seaton.gov.uk/>;

<https://cityseeker.com/seaton/863076seaton#:~:text=The%20scenic%20seaside%20town%20of,%20water%20skiing%20and%20plenty%20more> [1])

представляет собой наименование географического объекта, указывает на местонахождение изготовителя товаров (компаний, оказывающей услуги) и место производства товаров (оказания услуг), в связи с чем является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, экспертиза установила, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими средствами индивидуализации:

- знаком « SETON» по международной регистрации №951213 с конвенционным приоритетом от 28.06.2007, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя Tricor Direct, Inc., 20 Thompson Road Branford, CT 06405 в отношении товаров и услуг 20, 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 20, 35 класса МКТУ;



- товарным знаком « SITON» по свидетельству №834610 с приоритетом от 02.06.2021 на имя ООО «Санмейт», 111141, Москва, Муниципальный округ Перово вн.тер.г., 1-й Перова поля пр-д, д. 10, этаж 2, помещ. 8 в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 17.07.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.03.2024, отметив нижеследующее.

Обозначение по заявке №2023795694 заявлено на регистрацию для товаров 20 класса МКТУ «мебель металлическая; сиденья металлические; скамьи [мебель]».

Знаку по международной регистрации №951213 правовая охрана предоставлена для товаров 20 класса МКТУ «защитные зеркала, которые

обеспечивают расширенный обзор угловых стен, шкафы для хранения опасных материалов и запирающиеся шкафы для хранения, виниловые эмблемы, виниловые бирки, шкафы с антисептическими растворами, марлей, бинтами и другими средствами первой помощи».

Сопоставляемые товары 20 класса МКТУ имеют разное функциональное назначение и различный круг потребителей, а также они не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, так как представляют собой совершенно разные категории товаров.

Услуги 35 класса МКТУ, представленные в перечне товарного знака по свидетельству №834610 имеют следующие уточнения: демонстрация товаров, а именно вышеуказанных товаров 11, 17, 19 классов МКТУ; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам вышеуказанных товаров 11, 17, 19 классов МКТУ; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам вышеуказанных товаров 11, 17, 19 классов МКТУ; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, а именно вышеуказанных товаров 11, 17, 19 классов МКТУ; продвижение продаж для третьих лиц, а именно вышеуказанных товаров 11, 17, 19 классов МКТУ.

В перечне товарного знака по свидетельству №834610 представлены следующие товары: 11 класс МКТУ «трубы [части санитарно-технических систем]», 17 класс МКТУ «трубы гибкие неметаллические; трубы из текстильных материалов/шланги из текстильных материалов; фитинги для гибких труб неметаллические; фитинги для жестких труб неметаллические», 19 класс МКТУ «трубы водосточные неметаллические», которые принципиально отличаются по роду/виду/назначению от испрашиваемых товаров 20 класса МКТУ.

При этом правовая охрана обозначения по заявке №2023795694 также испрашивается для уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ: «демонстрация товаров, а именно вышеуказанных товаров 20 класса МКТУ; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, а именно вышеуказанных товаров 20 класса МКТУ; продвижение продаж для третьих лиц, а именно вышеуказанных товаров 20 класса МКТУ».

Таким образом, ввиду отсутствия однородности сопоставляемых товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ сравниваемые средства индивидуализации не будут смешиваться в гражданском обороте.

В связи с доводом о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса заявитель просит исключить слово «SEATON» из самостоятельной правовой охраны.

В связи с неохраноспособным характером слова «SEATON», заявленное обозначение не может являться сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №951213 и №834610.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.03.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ с включением слова «SEATON» в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

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

С учетом даты подачи (06.10.2023) заявки №2023795694 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 пунктом 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.

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: 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.

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 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 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 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.

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).

Заявленное обозначение по заявке №2023795694 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «SEATON», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Над словесным элементом размещены пересекающиеся друг с другом изогнутые линии, которые могут восприниматься как стилизованное изображение стула. Все элементы обозначения выполнены черным цветом.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения на предмет соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как обоснованно отмечено в заключении по результатам экспертизы со ссылкой на Интернет-источники [1], словесный элемент «SEATON» - это название приморского города Ситон, рыбацкой гавани и гражданского прихода в Восточном Девоне на южном побережье Англии, между Аксмутом и Беером. С 19 века данный город развивался как курорт, которым он остается по сей день.

В связи с указанной информацией, которая широко представлена в сети Интернет, словесный элемент «SEATON» является названием географического объекта и прямо указывает на место производства/сбыта товаров и оказания услуг.

В связи с вышеизложенным, словесный элемент заявленного обозначения относится к категории неохранных элементов на основании требований пункта 1

(3) статьи 1483 Кодекса. Доминирование неохраноспособного элемента в заявленном обозначении препятствует регистрации товарного знака.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлены комбинированные знак « SETON» по международной

регистрации №951213 и товарный знак « SITON» по свидетельству №834610, включающие словесные элементы «SETON» и «SITON», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Именно словесные элементы в составе противопоставленных товарных знаков способствуют их запоминанию потребителями и выполняют основную индивидуализирующую нагрузку.

Анализ на тождество и сходство показал, что сравниваемые обозначения являются сходными в силу фонетического сходства словесных элементов «SEATON»/«SETON»/«SITON», в которых совпадает большая часть букв/звуков, расположенных в одинаковом порядке.

Слова «SETON» и «SITON» не выявлены в лексике наиболее распространенных языков, использующих в написании буквы латинского алфавита. В связи с фантазийным характером указанных словесных элементов, не представляется возможным оценить сравниваемые обозначения по семантическому критерию сходства. Сказанное приводит к превалирующей роли иных признаков сходства словесных обозначений.

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений. Однако следует отметить, что использование во всех знаках при написании слов букв латинского алфавита и одинаковой цветовой гаммы (черного цвета) усугубляет восприятие их сходными.

Высокая степень сходства обозначений по фонетическому критерию сходства приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками в целом. Сходство знаков заявитель в возражении не оспаривает.

По вопросу однородности товаров/услуг 20, 35 классов МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении следующих товаров/услуг:

20 класс МКТУ - мебель металлическая; сиденья металлические; скамьи [мебель];

35 класс МКТУ - демонстрация товаров, а именно вышеуказанных товаров 20 класса МКТУ; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, а именно вышеуказанных товаров 20 класса МКТУ; продвижение продаж для третьих лиц, а именно вышеуказанных товаров 20 класса МКТУ.

Знаку по международной регистрации №951213 правовая охрана предоставлена на территории Российской Федерации для товаров 20 класса МКТУ «safety mirrors which provide expanded visibility for corner walls and storage cabinets for hazardous materials and lockable storage cabinets, vinyl letters and numbers used in manufacturing signs and identifying objects, vinyl emblems, vinyl tags, non-metal chain barriers used for establishing a perimeter and warn of hazards, plastic speed bumps» (защитные зеркала, обеспечивающие расширенный обзор угловых стен и шкафов для хранения опасных материалов, а также запирающихся шкафов для хранения, виниловые буквы и цифры, используемые для изготовления знаков и идентификации объектов, виниловые эмблемы, виниловые бирки, неметаллические цепные ограждения, используемые для обозначения периметра и предупреждения об опасностях, пластиковые «лежачие полицейские»).

Товарный знак по свидетельству №834610 зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ: агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров, а именно вышеуказанных товаров 11, 17, 19 классов МКТУ; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам вышеуказанных товаров 11, 17, 19 классов МКТУ; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам вышеуказанных товаров 11,

17, 19 классов МКТУ; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, а именно вышеуказанных товаров 11, 17, 19 классов МКТУ; продвижение продаж для третьих лиц, а именно вышеуказанных товаров 11, 17, 19 классов МКТУ; распространение образцов; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, а именно вышеуказанных товаров 11, 17, 19 классов МКТУ].

Сопоставляемые товары 20 класса МКТУ представляют собой «мебель» и «сопутствующие мебели изделия», являются взаимодополняемыми при использовании товарами, могут иметь один и тот же коммерческий источник происхождения и совпадающие места реализации, в связи с чем они были признаны коллегией однородными.

Услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; реклама», представленные в перечне противопоставленного товарного знака, являются однородными услугам 35 класса МКТУ испрашиваемого перечня, поскольку соотносятся с ними как род/вид, имеют одинаковое назначение (направлены на продвижение товаров), совпадающий круг потребителей и места реализации.

Установленное сходство заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельству №834610 и по международной регистрации №951213 с учетом однородности товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении товаров/услуг 20, 35 классов МКТУ испрашиваемого перечня, поскольку оно не соответствует для этих товаров/услуг пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.07.2024, оставить в решение Роспатента от 17.03.2024.