

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 15.04.2019 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Гринвич», г. Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017739545 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017739545 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 25.09.2017 на имя заявителя в отношении товаров 01, 19 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой

комбинированное обозначение  со словесным элементом «**МИСТЕР БЕТОН**», выполненным буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 17.12.2018 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров 01 и 19 классов МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 01,



19 и услуг 35 классов МКТУ с товарным знаком по свидетельству № 378545, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.04.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.12.2018.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными, так как они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное их отличиями в цветовом и шрифтовом исполнении, в использовании заглавных или строчных букв, разной внешней формой и разной пространственной ориентацией их изобразительных элементов и наличием дефиса в противопоставленном товарном знаке, а входящие в их состав соответствующие изобразительные и словесные элементы обладают разными смысловыми значениями.

В возражении также указано, что заявленное обозначение используется заявителем и известно потребителям в качестве средства индивидуализации его товаров согласно сведениям в сети Интернет на сайтах <https://www.instagram.com/> и <https://vk.com/>.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг.

Корреспонденцией, поступившей 23.04.2019, заявителем было представлено также ходатайство о выделении заявки на государственную регистрацию соответствующего товарного знака из первоначальной заявки № 2017739545.

Однако, по результатам рассмотрения данного ходатайства федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, согласно уведомлению от 10.10.2019, в его удовлетворении было отказано.

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

С учетом даты подачи заявки (25.09.2017) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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. 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 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 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. 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 представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирует выполненный стандартным жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесный элемент «**МИСТЕР БЕТОН**», так как он, несомненно, запоминается легче, чем изобразительный элемент, играющий второстепенную роль, служащий лишь иллюстрацией к этому словосочетанию.

В силу указанных обстоятельств данный словесный элемент несет в этом обозначении основную индивидуализирующую нагрузку и, следовательно, прежде всего, подлежит сравнительному анализу.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 25.09.2017 испрашивается, в частности, в отношении товаров 01, 19 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 378545 с приоритетом от 29.02.2008 представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирует выполненный оригинальным жирным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита словесный элемент «**Мастер-Бетон**», так как он занимает центральное положение и, несомненно, запоминается легче, чем изобразительный элемент, играющий второстепенную роль, служащий лишь фоном для этого словосочетания.

В силу указанных обстоятельств данный словесный элемент несет в этом товарном знаке основную индивидуализирующую нагрузку и, следовательно, прежде всего, подлежит сравнительному анализу.

При этом необходимо отметить, что дефис, помещенный между словами «**Мастер**» и «**Бетон**», начинающимися с заглавной буквы, никак не изменяет их восприятия, как двух отдельных слов, которые, по своему существу, грамматически и семантически совместно не образуют, собственно, нового единого сложного слова, которое имело бы в целом то или иное определенное смысловое значение, отличающееся от смыслового значения простого словосочетания «**Мастер Бетон**».

Противопоставленный товарный знак охраняется на имя другого лица, в частности, в отношении товаров 01, 19 и услуг 35 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, с учетом отмеченного выше обстоятельства, показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в их составе несущих основную индивидуализирующую нагрузку доминирующих соответствующих словосочетаний «**МИСТЕР БЕТОН**» и «**Мастер Бетон**».

Сходство данных словосочетаний обуславливается наличием у них одинаковой фонетической длины, а именно идентичного количества слов (2 слова), слогов (4 слога) и звуков (11 звуков), и одинаковой визуальной длины, а именно идентичного количества слов (2 слова) и букв (11 букв), а также наличием весьма близкого состава звуков и букв одного и того же (русского) алфавита, а именно идентичного состава согласных звуков и букв и близкого состава гласных звуков и букв (отличие всего лишь в один звук и в одну букву), и абсолютного большинства совпадающих звукосочетаний и буквосочетаний, причем у этих словосочетаний совпадают и начальные, и конечные звуки и буквы, которые особенно акцентируют на себе внимание, формируя у них, в частности, крайне близкое звучание в целом.

Кроме того, сравниваемые словосочетания «**МИСТЕР БЕТОН**» и «**Мастер Бетон**» воспринимаются исключительно как фамилия, имя, прозвище либо псевдоним какого-то человека – Бетон, перед которыми помещены общепринятые в некоторых странах мира вежливые обращения.

Так, например, «**МИСТЕР**» (от английского «mister») – это вежливое обращение к мужчине (обычно перед именем, фамилией) в англоговорящих странах (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Толковый словарь Ожегова» – <https://dic.academic.ru>).

В свою очередь, слово «**МАСТЕР**» (от английского «master» или немецкого «meister») означает не только квалифицированного работника в какой-нибудь производственной области, специалиста, достигшего высокого искусства в своем деле, или руководителя отдельной специальной отрасли какого-нибудь производства, цеха и т.п. (см. там же), но и также может применяться в качестве аналогичного вежливого обращения, так как в английском языке «master» – «мастер, господин» (в обращении к юноше) ставится перед именем или фамилией старшего сына, а в немецком языке «meister» – доверительное, почтительное обращение к незнакомому лицу (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Переводы» – <https://dic.academic.ru>).

В силу вышеизложенного, совершенно очевидно, усматривается подобие заложенных в сравниваемые знаки понятий и идей, то есть наличие у них еще и смыслового сходства.

При этом некоторые действительно имеющиеся у сравниваемых знаков отличия, а именно по цветовому и шрифтовому исполнению, по использованию заглавных или строчных букв, по внешней форме и положению в пространстве изобразительных элементов и по наличию дефиса в противопоставленном товарном знаке, отмеченные заявителем в возражении, играют только лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что

решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено их сходство в целом. 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).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все приведенные в заявке товары 01 класса МКТУ, а именно: «вещества агглютинирующие для бетона; вещества химические для вспенивания бетона; препараты для придания водонепроницаемости цементу, за исключением красок; средства консервирующие для бетона, за исключением красок и масел», и идентичные им соответствующие товары 01 класса МКТУ, для которых охраняется противопоставленный товарный знак, совпадают друг с другом, то есть они являются однородными.

Товары 19 класса МКТУ «асбестоцемент; бетон; битумы; гипс; гипс для внутренних работ; изделия из камня; изделия художественные из бетона; материалы битумные строительные; материалы для дорожных покрытий; плиты из материалов на основе цементов; растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; статуи из камня, бетона; статуэтки из камня, бетона; цемент для печей; цемент магниальный; цементы; элементы строительные из бетона», приведенные в заявке, и идентичные им соответствующие товары 19 класса МКТУ, для которых охраняется противопоставленный товарный знак, также совпадают друг с другом, то есть они являются однородными.

Приведенные в заявке все другие товары 19 класса МКТУ, а именно: «бюсты из камня, бетона или мрамора; вещества связующие для брикетирования; изделия художественные из камня или мрамора; камень;

камень строительный; кирпичи; колонны для конструкций неметаллические; колонны из цементов; лесоматериалы строительные; материалы армирующие строительные неметаллические; материалы вязкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы для строительства и покрытия дорог; материалы строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные неметаллические; опалубки для бетона неметаллические; пиломатериалы строительные тонкие; плиты напольные неметаллические; плиты строительные неметаллические; покрытия из цементов огнеупорные; покрытия кровельные битумные; статуи из мрамора; статуэтки из мрамора; цемент для доменных печей», являются также однородными всем вышеуказанным товарам 19 класса МКТУ и всем остальным товарам 19 класса МКТУ, для которых охраняется противопоставленный товарный знак, так как данные сопоставляемые товары относятся исключительно к одним и тем же соответствующим определенным родовым группам товаров (неметаллические строительные материалы либо художественные изделия) и имеют соответствующие одинаковые назначения и области применения (применяются в строительстве либо для оформления интерьера).

Приведенные в заявке услуги 35 класса МКТУ «презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи» являются всего лишь одним из видов услуг в сфере рекламы, в силу чего они соотносятся с услугами 35 класса МКТУ «реклама» противопоставленной регистрации товарного знака, соответственно, как вид-род, то есть они являются друг с другом однородными.

И наоборот, приведенные в заявке услуги 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц», как достаточно широкий комплекс различных мероприятий, направленных на стимулирование сбыта товаров, включают в себя, в частности, рекламные услуги, что обуславливает их однородность с соответствующими услугами 35 класса МКТУ «реклама» противопоставленной регистрации товарного знака, поскольку они соотносятся друг с другом, соответственно, как род-вид.

Кроме того, коллегия усматривает у приведенных в заявке остальных услуг 35 класса МКТУ, а именно: «продажа аукционная; услуги по розничной, оптовой продаже бетона, стройматериалов; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже бетона, стройматериалов; услуги снабженческие для третьих лиц», наличие однородности со всеми товарами 19 класса МКТУ, представляющими собой строительные материалы, для которых охраняется противопоставленный товарный знак, так как все данные услуги по непосредственной реализации этих товаров 19 класса МКТУ являются, собственно, напрямую связанными с ними, что позволяет признать такие услуги и товары, корреспондирующие друг с другом, также в качестве однородных.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров и услуг усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 01, 19 и услуг 35 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 01, 19 и услуг 35 классов МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех вышеупомянутых товаров и услуг.

Что касается довода возражения о том, что заявленное обозначение используется заявителем и известно потребителям в качестве средства индивидуализации его товаров согласно сведениям в сети Интернет на сайтах <https://www.instagram.com/> и <https://vk.com/>, то следует отметить, что такие сведения никак не опровергают вышеуказанный вывод коллегии о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для соответствующих товаров и услуг, так как не имеют никакого отношения к вопросу, собственно, о сходстве заявленного обозначения с

противопоставленным товарным знаком до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, приведенных в соответствующих перечнях конкретных товаров и услуг в заявке и в противопоставленной регистрации товарного знака.

К тому же, необходимо отметить и то, что в подтверждение данного довода возражения заявителем вовсе не были представлены какие-либо документы, даже сами распечатки каких-либо сведений с вышеуказанных сайтов в сети Интернет.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.04.2019, оставить в силе решение Роспатента от 17.12.2018.