

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.06.2017. Данное возражение подано ИП Бакулин Е.В., Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014716620, при этом установлено следующее.

Заявка № 2014716620 на регистрацию словесного обозначения «Стройка.RU» была подана на имя ООО «СТРОЙКА.РУ» 21.05.2014 в отношении товаров и услуг 16, 35, 38 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. В дальнейшем, в наименование заявителя внесены изменения, заявителем является ИП Бакулин Е.В.

Роспатентом было принято решение от 31.08.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014716620 в отношении всех заявленных товаров и услуг в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных

товаров и услуг 16, 35, 38 и 41 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

 - « **Стройка** строительный портал » по свидетельству № 450553, приоритет от 07.06.2010, ЗАО «Сетевой ресурс», услуги 38 класса МКТУ [1];

- « **СТРОЙКА!** » по свидетельству № 326188, приоритет от 06.10.2005, ООО «Стройка», услуги 35 класса МКТУ [2];

- « **Стройка** » по свидетельству № 287534, приоритет от 16.06.2004, ЗАО «Сетевой ресурс», услуги 35 класса МКТУ [3].

Кроме того, в заключении указано, что владельцем серии товарных знаков по свидетельствам № 404478 [4], № 289689 [5], № 209149 [6], № 426554 [7], № 426553 [8] является ООО «Стройка.РУ», однако имеется расхождение в адресах, которое не позволяет признать заявителя и правообладателя противопоставленных знаков одним лицом.

Также, в заключении экспертизы отмечено, что элемент «RU» не обладает различительной способностью, поэтому является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.06.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- исключительное право на товарные знаки [4-8] перешло к ИП Бакулину Е.В. на основании договора 14.02.2017 за № РД0216684;

- заявленное обозначение для товаров и услуг 16, 35, 38, 41 классов МКТУ является продолжением серии товарных знаков, принадлежащих заявителю. Обозначение «Стройка.RU» применяется заявителем на сайте <http://stroyka.ru/>, принадлежащим ему, начиная с 1998 года;

- заявленное обозначение «Стройка.RU» не сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1, 3]. Сравнимые обозначения не сходны фонетически и графически (приведен подробный анализ);

- товарный знак [2] прекратил свое действие, о чем имеется соответствующая запись в Реестре товарных знаков;

- обозначение «Стройка.RU» является фантазийным, воспринимается потребителем через ассоциации и домысливание как доменное имя, при этом доменным именем не является, т.к. выполнено в кириллице и латинице одновременно, а подобный способ адресации в сети Интернет отсутствует. Элементы «.ру», «.RU» не всегда признаются регистрирующим органом неохранными (например, свидетельства: № 475809, № 393178, № 599891).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в полном объеме.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (21.05.2014) заявки № 2014716620 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «Стройка.RU» включает в себя элементы «Стройка» и «.RU», выполненные стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 35, 38 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ материалов дела показал следующее.

В отношении доводов, касающихся элемента «.RU», коллегия отмечает, что данный элемент представляет собой указание домена первого уровня, обозначающего принадлежность к Российской Федерации. При этом, следует учесть, что в заявленном обозначении словесный и буквенный элементы воспринимаются как отдельные элементы, поскольку разделены точкой и выполнены буквами разных алфавитов.


Указанное свидетельствует о том, что элемент «RU» не обладает различительной способностью, в связи с чем подпадает под положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса и может быть включен в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемого элемента.


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




Коллегия отмечает, что, действительно, в настоящее время согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр ТЗ) правообладателем противопоставленных товарных знаков [4-8] является Бакулин Е.В. (адрес соответствует приведенному в заявке № 2014716620), т.е. указанные товарные знаки могут быть сняты с противопоставления, поскольку заявитель и правообладатель знаков [4-8] – одно и то же лицо.

Согласно сведениям Госреестра ТЗ правовая охрана товарного знака «**СТРОЙКА!**» [2] прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак (дата внесения записи в Госреестр ТЗ: 29.09.2016), в связи с чем данный знак также не может быть противопоставлен.

Таким образом, анализ сходства знаков и однородности товаров/услуг проводился в отношении заявленного обозначения и товарных знаков [1, 3].

Противопоставленный товарный знак «» [1] является комбинированным и содержит словесные элементы «стройка», «строительный портал», выполненные буквами русского алфавита, и изобразительные элементы в виде черты и стилизованного изображения молотка. Элемент «строительный портал» является неохраняемым. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 38 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «» [3] является комбинированным и содержит подчеркнутый словесный элемент «Стройка», выполненный буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ обозначений «», «» и «» показал следующее.

Как было отмечено выше, в заявленном обозначении словесный и буквенный элементы воспринимаются как отдельные элементы, а элемент «.RU» представляет собой указание домена первого уровня и является неохраняемым, т.е. основную индивидуализирующую функцию выполняет выполненный буквами русского алфавита и занимающий первоначальную позицию словесный элемент «Стройка».

Противопоставленный знак [1] в качестве элемента, несущего основную индивидуализирующую нагрузку, содержит словесный элемент «стройка» - выполнен в центре композиции, наиболее крупным шрифтом и акцентирует на себе внимание. При этом, изобразительный элемент в виде изображения молотка графически иллюстрирует семантическое значение основного словесного элемента. Словосочетание «строительный портал» исключено из самостоятельной правовой охраны. Основным индивидуализирующим элементом знака [3] выступает единственный словесный элемент – «Стройка».

Сравнительный анализ основных индивидуализирующих элементов сопоставляемых обозначений показал, что каждое из них содержит фонетически и семантически тождественный элемент «Стройка», что обуславливает ассоциирование знаков друг с другом в целом.

Что касается услуг 35 и 38 классов МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых знаков, коллегия отмечает следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ: «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой

деятельности; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; помощь в управлении бизнесом; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров и услуг [для третьих лиц]; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; сбор товаров для третьих лиц и размещение товаров для приобретения потребителями, в том числе через розничные и оптовые магазины, аптеки, каталоги продаж, электронные средства, включая теле-магазины, интернет-сайты; составление рекламных рубрик в газете; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]». Противопоставленный знак [3] действует в отношении услуг 35 класса МКТУ: «продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]».

Сопоставление данных услуг показывает, что сравниваемые перечни содержат либо идентичные услуги (продвижение товаров и услуг [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]), либо однородные товары (агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров и услуг [для третьих лиц]; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение

образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор товаров для третьих лиц и размещение товаров для приобретения потребителями, в том числе через розничные и оптовые магазины, аптеки, каталоги продаж, электронные средства, включая теле-магазины, интернет-сайты; составление рекламных рубрик в газете; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]), которые относятся к деятельности в области продвижения и рекламы товаров, соотносятся как род/вид, имеют одно и то же назначение, близкие условия оказания и круг потребителей.

Остальные заявленные услуги 35 класса МКТУ не являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3], поскольку представляют собой отдельные виды услуг, имеют разный круг потребителей и условия оказания.

В перечне услуг 38 класса МКТУ заявленного обозначения присутствуют следующие услуги: «агентства печати новостей; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение дискуссионными формами в интернете; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги теле-магазинов; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений; телеконференции [интернет]». Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1] предоставлена в отношении услуг 38 класса МКТУ: «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение дискуссионными формами в Интернете; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; телеконференции [Интернет]».



Сравнительный анализ перечисленных услуг показал, что услуги, относящиеся к области телекоммуникаций и дистанционной связи (доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение дискуссионными формами в интернете; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги теле-магазинов; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений; телеконференции [интернет]), являются однородными, поскольку имеют одно и то же назначение, одинаковые условия оказания и круг потребителей.

Заявленные услуги 38 класса МКТУ «агентства печати новостей; вещание телевизионное кабельное» представляют собой специализированные виды коммуникационных услуг, имеют отдельные условия оказания и иной круг потребителей, в связи с чем признаны коллегией неоднородными услугам 38 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1].

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении вышеперечисленных однородных услуг 35 и 38 классов МКТУ, поскольку заявленное обозначение в отношении данных услуг не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2014716620 в отношении всех товаров и услуг 16 и 41 классов МКТУ, а также услуг 35 класса МКТУ: «агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; ведение автоматизированных баз данных; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обработка текста; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; помощь в управлении бизнесом; сбор и предоставление статистических

данных; сбор информации по компьютерным базам данных; управление коммерческие лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги в области общественных отношений; услуги по сравнению цен», и услуг 38 класса МКТУ: «агентства печати новостей; вещание телевизионное кабельное» с исключением из самостоятельной правовой охраны элемента «RU».

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

**удовлетворить возражение, поступившее 26.06.2017, отменить решение Роспатента от 31.08.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014716620.**