

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 возражение, поступившее 18.02.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Бакулиным Евгением Викторовичем, Московская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации по заявке №2016745622, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **Stroyka.ru** » по заявке № 2016745622 с приоритетом от 02.12.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 38, 39 классов МКТУ.

Роспатентом 18.05.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016745622 в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 36, 39 и части услуг 35 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части услуг 35 и всех услуг 38 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком «  » по свидетельству №287534 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком «  » по свидетельству №450553 в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ru» (где:«ru» - национальный домен верхнего уровня для России) на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.02.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 22.11.2018 года по делу № СИП-501/2018 правовая охрана

противопоставленного товарного знака «  » по свидетельству №287534 досрочно прекращена полностью;

- заявленное обозначение «  » не сходно до степени

смешения с противопоставленным товарным знаком «  » по свидетельству №450553 ввиду отсутствия признаков фонетического и графического сходства;

- обозначение «  » является фантазийным, воспринимается потребителем через ассоциации и домысливание как доменное имя, на что указывает составляющая обозначения - «.ru»;

- заявленное обозначение « **Stroyka.ru** » используется на принадлежащем заявителю сайте <http://stroyka.ru/>, с 1998 года, что подтверждается записью о создании домена (<http://www.whois-service.ru/>);

- заявителю принадлежит также товарный знак « **Стройка.RU** » по свидетельству №655766, зарегистрированный с приоритетом от 21.05.2014 для следующих услуг 38 класса МКТУ: «агентства печати новостей; вещание телевизионное кабельное»;

- заявитель считает, что заявленные услуги 38 класса МКТУ по заявке № 2016745622 не относятся к услугам в области телекоммуникаций и дистанционной связи и не могут быть признаны однородными услугам 38 класса МКТУ для индивидуализации которых используется товарный знак



« **Стройка** » по свидетельству № 450553.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.05.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016745622 в отношении заявленных услуг 38 класса МКТУ, а также следующих услуг 35 класса МКТУ: «продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]».

К возражению приложены:

1. Решение Суда по интеллектуальным правам от 22.11.2018 года по делу № СИП-501/2018 [2];
2. Справка о принадлежности домена.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.12.2016) поступления заявки №2016745622 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

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.

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.

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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2016745622

Stroyka.ru

заявлено словесное обозначение «**Stroyka.ru**», включающее в себя словесный элемент «Stroyka» выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и элемент «ru» выполненный

строчными буквами латинского алфавита. Между словесным элементом «Stroyka» и элементом «ru» расположен знак препинания (точка). Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 38, 39 классов МКТУ.

Элемент «ru» является неохраноспособным элементом обозначения на основании п.1 ст.1483 Кодекса, что заявителем в возражении не оспаривается.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому обозначению по заявке экспертиза противопоставила

комбинированный знак «» по свидетельству №287534.

Коллегия снимает противопоставление вышеуказанного товарного знака, поскольку на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2018 года по делу № СИП-501/2018 правовая охрана товарного знака по свидетельству №287534 досрочно прекращена полностью. Дата прекращения правовой охраны: 18.12.2018. Дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 18.12.2018.

В связи с чем, отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №450553 является комбинированным, содержащим словесный элемент «стройка» выполненный буквами русского алфавита, стандартным шрифтом, который подчеркнут жирной чертой с пунктиром по краям. Под данными элементами расположены слова «строительный портал», которые являются неохраняемыми. Над словесным элементом «стройка» расположено

стилизованное изображение молотка. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 38 классов МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №450553, коллегией было установлено следующее. В противопоставленном товарном знаке основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары/услуги и их производители) идентифицируются потребителем, является словесный элемент «стройка». Данный факт обусловлен тем, что данный словесный элемент является наиболее запоминаемым.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными в силу фонетического тождества их словесных элементов «Stroyka»/«стройка».

По семантическому фактору сходства сопоставляемые обозначения являются сходными, в силу тождества заложенных в них понятий и идей.

Словесный элемент «stroyka» заявленного обозначения является транслитерацией значимого слова русского языка «стройка», означающего: 1) Действие по гл. строить; 2) Место, где производится постройка, а также само строящееся сооружение, (см. Интернет-словарь dic.academic.ru, Толковый словарь Ожегова).

Словесный элемент «стройка» противопоставленного товарного знака также имеет вышеуказанные дефиниции.

Отмеченное заявителем графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку установлено сходство доминирующих словесных элементов «Stroyka»/«стройка» по семантическому и фонетическому критериям сходства словесных обозначений.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод об их сходстве.

Анализ однородности услуг 38 класса МКТУ, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака, показал следующее.

Заявленные услуги 38 класса МКТУ «агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; почта электронная; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи» являются однородными услугам 38 класса МКТУ «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение дискуссионными формами в Интернете; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; телеконференции [Интернет]» противопоставленного знака, поскольку относятся к родовому понятию «услуги связи и предоставления информации», следовательно, имеют одно назначение, круг потребителей.

Stroyka.ru

Таким образом, заявленное обозначение «**Stroyka.ru**» сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком



«**Стройка**» по свидетельству №450553 в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Наличие на имя заявителя зарегистрированного товарного знака «**Стройка.RU**» по свидетельству №655766 в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ, не является основанием для снятия пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение поступившее, поступившего 18.02.2019, изменить решение Роспатента от 18.05.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016745622.