



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 15.03.2017, поданное Трифионовым И.А., г. Тамбов (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2015722136, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2015722136 с приоритетом от 06.07.2015 заявлено на регистрацию в качестве знака обслуживания в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Роспатентом 24.11.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2015722136 в отношении заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное словесное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным знаком обслуживания «  » по свидетельству №517886, зарегистрированным ранее на имя иного лица, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Экспертизой указывается, что словесные элементы, входящие в состав заявленного обозначения «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладают различительной способностью, поскольку указывают на вид и назначение заявленных услуг.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.03.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель, правообладатель противопоставленного товарного знака и иные юридические лица в своей деятельности широко используют словесные элементы «СТРОЙ ДОМ» в качестве товарных знаков, коммерческих обозначений и других средств индивидуализации, связанных со строительной деятельностью, что подтверждается информацией из сети Интернет;

- вышеизложенное позволяет утверждать, что словосочетание «СТРОЙ ДОМ» утратило свою оригинальность, различительную способность, стало слабым элементом в комбинированных обозначениях, часто употребляемым в области строительства, по смысловому содержанию может быть воспринято потребителями как указание на назначение выполняемых услуг;

- на основании зрительного восприятия не возникает ассоциативных связей между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком, следовательно, их следует признать несходными;

- заявитель согласен с тем, чтобы в заявленном обозначении элементы «СТРОЙ ДОМ» были включены в качестве неохранных элементов обозначения;

- компания «СтройДом», которая принадлежит заявителю, более 15 лет успешно работает на рынке строительных материалов. Потребителями услуг являются крупные строительные организации Тамбова и Тамбовской области, частные лица, строительные бригады и так далее;

- заявитель с 2008 года использует заявленное обозначение путем размещения его на вывесках, в рекламе, на фирменных бланках, на официальном сайте в сети Интернет;

- правообладатель противопоставленного товарного знака использует свой товарный знак для индивидуализации услуг по торговле строительными материалами, что подтверждается сведениями из сети Интернет;

- одновременное использование словесных элементов, совпадающих и сходных со словосочетанием «СТРОЙ ДОМ», на протяжении нескольких лет не вызывало конфликтных ситуаций на рынке строительных услуг.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве знака обслуживания в отношении заявленных услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- письмо ООО Рекламное агентство «Все для Вас» № 02-10/8 от 02.03.2017 (1);
- фирменный бланк с коммерческим предложением (2);
- распечатка с официального сайта www.sd-tmb.ru (3);
- календарь 2013 г., визитные карточки (4);

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (06.07.2015) поступления заявки №2015722136 на регистрацию знака обслуживания правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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

На регистрацию в качестве знака обслуживания заявлено комбинированное




обозначение «», включающее в себя стилизованное изображение дома, на фоне которого расположено словосочетание «СТРОЙ ДОМ», выполненное заглавными буквами русского алфавита в две строки. Под указанными элементами расположена надпись «строительные материалы». Обозначение выполнено в

красном, темно-красном, белом, сером, черном цветовом сочетании. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак обслуживания по свидетельству №517886



представляет собой комбинированное обозначение «», содержащее на фоне желтого квадрата стилизованное изображение человека в строительной форме с мастерком в руке, над которым расположен словесный элемент «СТРОЙДОМ», выполненный заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

«Основными» элементами, как в заявленном обозначении, так и в противопоставленном товарном знаке являются словесные элементы «СТРОЙДОМ»/«СТРОЙДОМ», поскольку непосредственно в них заложено индивидуализирующее начало и именно на них обращает внимание в первую очередь потребитель при восприятии обозначения в целом.

Коллегией при проведении сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака было установлено, что они являются сходными, поскольку включают в свой состав фонетически и семантически тождественный словесный элемент «СТРОЙДОМ».

Выполнение в сравниваемых обозначениях словесных элементов «СТРОЙДОМ»/«СТРОЙДОМ» заглавными буквами русского алфавита увеличивает сходство сопоставляемых обозначений в целом.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2015722136 и противопоставленный товарный знак следует признать сходными.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц, а именно услуги по розничной и оптовой продаже строительных материалов» являются однородными услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц», указанным в перечне противопоставленного товарного знака, что

является очевидным. Следует отметить, что однородность услуг заявителем в возражении не оспаривается.

В связи с вышеизложенным, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак следует признать сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ», не занимающие доминирующее положение, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на вид и назначение заявленных услуг.

Следует отметить, что представленные заявителем документы (1-4) о деятельности заявителя по оптовой и розничной продаже современных, эффективных высококачественных строительных материалов с использованием заявленного обозначения, не снимает оснований для отказа, предусмотренных несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.03.2017, оставить в силе решение Роспатента от 24.11.2016.