

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления


Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.09.2019, поданное Егоровым Денисом Вячеславовичем, г. Жуковский (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018728469 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2018728469, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.07.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 19 и услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 25.07.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 19 и услуг 35, 39 классов МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров и услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого



лица товарным знаком «» по свидетельству №228856, с приоритетом от 13.03.2001 в отношении товаров 19 и услуг 37, 42 классов МКТУ однородных заявленным товарам 19 и услугам 35, 39 классов МКТУ [1].

Кроме того, словесный элемент «ГИДРО» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку элемент «Гидро» (гидро - первая часть составных слов, обозначающая отношение к воде, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/779034>) не обладает различительной способностью и указывает на вид, свойства и назначение заявленных товаров и услуг.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №288856 являются комбинированными обозначениями, в состав которых входит неохраняемый словесный элемент «ГИДРО»;

- сравниваемые обозначения обладают различным композиционным решением, различным расположением элементов в композиции;

- поскольку и в заявленном обозначении и в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №228856, словесные элементы «ГИДРО» являются неохраняемыми, то для установления факта сходства необходимо провести анализ сходства изобразительных элементов, входящих в состав сравниваемых заявленного обозначения и товарного знака;

- сопоставительный анализ изобразительных элементов заявленного обозначения с изобразительными элементами противопоставленного товарного знака, показывает, что у них отсутствует какой-либо сходный элемент, существенным образом влияющий на общее впечатление, обозначения имеют различные очертания, различное композиционное построение, различное цветовое решение, обозначения изображают различные объекты.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 19 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.07.2018) поступления заявки №2018728469 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного

знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, 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, 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.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 35 Правил, указанные в пункте 34 настоящих Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 положениями пункта 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. 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 является комбинированным, состоящим из словесного элемента «ГИДРО», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, стилизованной буквы латинской буквы «S», и изобразительного элемента, выполненного в виде стилизованного прямоугольника, внутри которого расположен словесный элемент «ГИДРО». Обозначение выполнено в белом, сером цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 19 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

Словесный элемент «ГИДРО» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью и указывает на вид, свойства и назначение заявленных товаров и услуг.

Вывод о неохраноспособности элемента «ГИДРО» заявителем не оспаривается.

При проведении анализа заявленного обозначения коллегией было установлено следующее.



Противопоставленный знак [1] является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного прямоугольника, на фоне которого расположена стилизованная латинская буква «S», выполненная оригинальным шрифтом. Под буквой «S» расположены волнообразные линии. В левой части прямоугольника расположен стилизованный прямой угол, состоящий из двух линий. Над буквой «S» расположен словесный элемент «ГИДРО», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак выполнен в черном, сером, синем, голубом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 19 и услуг 37, 42 классов МКТУ. Словесный элемент «ГИДРО» является неохраняемым элементом товарного знака.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что оба знака представляют собой композицию из словесного элемента «ГИДРО», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и латинской буквы «S», в связи с этим в знаках заложены подобные понятия.

При этом, как указывалось выше, при написании словесных элементов «ГИДРО»/«ГИДРО» использованы буквы русского алфавита, а при написании букв «S»/«S» использован латинский алфавит, что сближает сравниваемые обозначения визуально.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 19 класса МКТУ «асбестоцемент; асфальт; бетон; вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; гравий; известь; камень; камень бутовый; камень искусственный; камень строительный; материалы битумные строительные; материалы вязкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы для дорожных покрытий; материалы для строительства и покрытия дорог; материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные неметаллические; мел необработанный; песчаник для строительства; покрытия дорожные щебеночные типа "макадам"; покрытия из цементов огнеупорные; цементы; щебень» заявленного обозначения являются однородными с товарами 19 класса МКТУ «строительные элементы из бетона; элементы строительные неметаллические для гидроизоляции; обмазки [строительные материалы]; растворы строительные», поскольку относятся к строительным материалам, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Услуги 35 класса МКТУ и услуги 39 класса МКТУ заявленного обозначения тесно связаны с заявленными товарами, в связи с чем, являются однородными с товарами 19 класса МКТУ и услугами 42 класса МКТУ «реализация товаров» противопоставленного товарного знака [1].

Вывод об однородности товаров и услуг заявителем не оспаривался.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35, 39 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.09.2019, оставить в силе решение Роспатента от 25.07.2019.