

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 15.11.2017 возражение Общества с ограниченной ответственностью «АлМакс-Строй», г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016705661 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016705661 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 26.02.2016 на имя заявителя в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой





комбинированное обозначение со словесными элементами «АЛМАКС» и «строительная компания», выполненными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.09.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «строительная компания» является

неохраняемым элементом, не обладающим различительной способностью, и заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 207204

(«АМАКС»), 361845 ( **АМАКС**) и 563803 ( **АМАКС**), охраняемыми на имя другого лица и имеющими более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.11.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.09.2017. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными, так как они отличаются количеством слов и звуков, составом звуков и производят разное зрительное впечатление в силу цветовых и шрифтовых отличий, разного количества слов и букв, разного состава букв и разной внешней формы изобразительных элементов. При этом заявителем в возражении отмечено, что им не оспаривается вывод экспертизы о неохраноспособности словесного элемента «строительная компания».

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

С учетом даты подачи заявки (26.02.2016) 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 «АЛМАКС».



Данное слово запоминается легче, чем изобразительные элементы в виде простой геометрической фигуры (четырёхугольника) и буквосочетания «АМ» (аббревиатура, образованная от этого слова), которые играют, очевидно, второстепенную (подчиненную) роль, служа лишь декоративным оформлением к доминирующему и несущему основную индивидуализирующую нагрузку слову «АЛМАКС».

При этом оно выполнено более крупным (жирным) шрифтом, чем словесный элемент «строительная компания», который, в свою очередь, в силу своей неохраноспособности, как видовое наименование предприятия, не способен вовсе нести какую-либо индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 26.02.2016 испрашивается в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 207204 с приоритетом от 02.06.1999 представляет собой словесное обозначение «АМАКС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 361845 с приоритетом от 14.09.2007 и № 563803 с приоритетом от 14.11.2014 представляют

собой комбинированные обозначения  и , в которых доминируют словесные элементы «АМАКС», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, так как они занимают большую часть пространства и запоминаются легче, чем изобразительные элементы, играющие второстепенную роль, служа лишь декоративным оформлением к указанному доминирующему слову.

Противопоставленные товарные знаки охраняются, в частности, в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического сходства доминирующих в этих знаках слов «АЛМАКС» и

«АМАКС», что обуславливается наличием у них крайне близкого состава согласных звуков, абсолютно одинакового состава гласных звуков, в том числе совпадающих начальных звуков «А», акцентирующих на себе особое внимание, и полностью совпадающих звукосочетаний в средних и конечных частях данных слов.

При этом сравниваемые слова отличаются всего лишь одним согласным звуком «Л», который в слове «АЛМАКС», сочетаясь в его средней части с другим согласным звуком «М», имеет, собственно, слабое звучание, никак не акцентирующее на себе внимание.

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет того, что указанные слова выполнены заглавными буквами одного и того же (русского) алфавита и имеют крайне близкий состав букв, в том числе акцентирующие на себе внимание совпадающие начальные буквы «А» и совпадающие буквосочетания в средних и конечных частях данных слов, а изобразительный элемент в виде буквосочетания «АМ» в составе заявленного обозначения вполне может восприниматься не только в качестве аббревиатуры слова «АЛМАКС», но и как две начальные буквы слова «АМАКС».

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков, а именно по цветовому и шрифтовому исполнению, по количеству слов и букв, по наличию или отсутствию иных словесных и изобразительных элементов, по внешней форме изобразительных элементов, играют лишь второстепенную роль при восприятии сравниваемых знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого установлено их сходство в силу крайне близкого состава звуков у доминирующих слов. 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 противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все приведенные в заявке услуги 37 класса МКТУ представляют собой различные услуги в области строительства, которые являются однородными услугам 37 класса МКТУ «строительство объектов котлонадзора», для которых охраняются противопоставленные товарные знаки, так как данные услуги относятся к одной и той же области экономической деятельности (строительство), к одной и той же родовой группе услуг (строительные услуги) и имеют один и тот же круг потребителей, поскольку при строительстве, в частности, объектов котлонадзора требуется выполнение тех же самых различных строительных работ, которые указаны в перечне услуг в рассматриваемой заявке. Вывод экспертизы об однородности этих услуг заявителем в возражении никак не оспаривается.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней услуг усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) услуг 37 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 37 класса 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.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.11.2017, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.09.2017.