

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.08.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью торговый дом «ГИГАНТСТРОЙ», г. Кемерово (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019761664, при этом установлено следующее.



всё для стройки и ремонта

Комбинированное обозначение по заявке № 2019761664, поданной 02.12.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) в черном, желтом цветовом сочетании.

Роспатентом 21.04.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019761664 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным

знаком **ГигаСтрой** по свидетельству №513513 с приоритетом от 03.10.2012 – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Новые производственные технологии», Москва, в отношении однородных услуг 35класса МКТУ.

Кроме того, экспертиза отмечает, что заявленное обозначение включает словесный элемент «ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ И РЕМОНТА», который указывает на назначение услуг, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 20.08.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает довод экспертизы относительно того, что словесный элемент «ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ И РЕМОНТА» является неохраняемым элементом;
- в отношении противопоставленного товарного знака (1) заявитель отмечает, что 23.03.2021 подано в Суд по интеллектуальным правам заявление о досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака в связи с его неиспользованием (номер дела СИП-292/2021).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019761664 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ с указанием словесного элемента «ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ И РЕМОНТА» в качестве неохраняемого элемента.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

1. Решение Роспатента от 21.04.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке;
2. Определение Суда по интеллектуальным правам о назначении судебного разбирательства по делу СИП-292/2021 от 26.07.2021;

3. Определения Суда по интеллектуальным правам об отложении судебного заседания по делу СИП-292/2021 от 09.09.2021 и от 14.10.2021;
4. Заявление о принятии обеспечительных мер от 15.10.2021, направленное заявителем в Суд по интеллектуальным правам.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

На заседании коллегии, состоявшемся 19.10.2021, заявителем были представлены: ходатайство №1 о переносе даты заседания коллегии на более поздний срок, мотивированное тем, что в Суде по интеллектуальным правам рассматривается заявление поданное заявителем, касающееся досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака в связи с его неиспользованием (дело СИП-292/2021), а также ходатайство №2 о приостановлении делопроизводства по рассматриваемой заявке, в связи с тем, что в рамках дела СИП-292/2021 заявителем подано заявление о принятии обеспечительных мер в виде запрета Роспатенту совершать действия по вынесению решения по рассматриваемому возражению до вынесения решения Судом по интеллектуальным правам по делу СИП-292/2021, которое оставлено без движения до 15.11.2021.

В удовлетворении указанных выше ходатайств ходатайства коллегией было отказано, ввиду нижеследующего.

Рассмотрение настоящего возражения осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого Роспатентом решения. Ожидание вероятного наступления благоприятных обстоятельств для заявителя в виде прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака (1) в связи с его неиспользованием административным порядком не предусмотрено.

С учетом даты (02.12.2019) поступления заявки № 2019761664 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями подпункта 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 положениями пункта 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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, включает словесные элементы «ГИГСТРОЙ» и «ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ И

РЕМОНТА», расположенные один под другим, выполненные буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения крыши дома. Заявленное обозначение выполнено в черном, желтом цветовом сочетании.

Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанные в перечне заявки.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ И РЕМОНТА», где стройка – это сооружение, возведение чего-либо, строительство; ремонт – это комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий или их составных частей (см. словари на сайте <https://academic.ru/>) в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ указывает на их назначение и, следовательно, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (что заявителем не оспаривается).

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак

ГигаСтрой

по свидетельству №513513 – (1),

представляющий собой словесное обозначение, выполненные буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 35 класса МКТУ.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия учитывала, что в обозначениях, состоящих из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии. При этом если обозначение состоит из охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

С учетом изложенного основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несет словесный элемент «ГИГСТРОЙ».

С точки зрения фонетики, сравниваемые слова «ГИГСТРОЙ» - «ГИГАСТРОЙ» следует признать сходными в силу сходства звучания начальных частей «ГИГ-» - «ГИГА-» и тождества звучания конечных частей «-СТРОЙ».

Что касается визуального признака сходства, то между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком (1) имеются визуальные различия, вместе с тем исполнение сравниваемых словесных элементов буквами одного алфавита стандартным шрифтом усиливает их сходство.

Отсутствие лексических значений сравниваемых обозначений «ГИГСТРОЙ» - «ГИГАСТРОЙ» не позволяет их оценить по семантическому фактору сходства.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому признаку сходства, который в рассматриваемом случае является основным.

Анализ однородности услуг, приведенных в перечнях рассматриваемой заявки и в противопоставленном товарном знаке (1), показал, что заявленные услуги однородны услугам противопоставленного знака, поскольку часть услуг содержит тождественные позиции, остальная часть услуг может быть соотнесена к одной родовой группе услуг: к услугам по продвижению товаров, либо к услугам в области управления бизнесом, соответственно, имеют одно назначение, один круг потребителей.

В возражении заявителем сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг не оспаривается.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №513513 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 25.10.2021 заявителем было представлено особое мнение, в котором он отмечает, что коллегия необоснованно отказала в удовлетворении ходатайства №1 и ходатайства №2, представленных на заседании коллегии.

Доводы особого мнения были проанализированы выше и не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.08.2021, оставить в силе решение Роспатента от 21.04.2021.