


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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 (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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 05.08.2022 возражение, поданное ООО «Новый город», г. Красноярск (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020745157, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2020745157 с приоритетом от 20.08.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 07.04.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020745157 в отношении части услуг 37, 43, 44, 45 классов МКТУ, при этом в отношении всех заявленных услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, а также в отношении другой части услуг 37, 43, 44, 45 классов МКТУ, правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения

явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.


Указанное решение обосновано тем, что в состав заявленного обозначения входят буквы «СМ», которые относятся к категории неохраняемых, так как не обладают различительной способностью, поскольку представляют собой простые буквы «СМ», не имеющие характерного графического исполнения и не носящие словесного характера. Так как заявитель не представил документы, которые могли бы доказать приобретение различительной способности, регистрация вышеуказанных элементов в качестве охраняемых не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:




- с товарным знаком «  » (по свидетельству №383142 с приоритетом от 22.12.2005) в отношении услуг 35, 36, 37 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 36, 37 классов МКТУ [1];




- с товарным знаком «  » (по свидетельству №134368 с приоритетом от 15.09.1992) в отношении услуг 36, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 36, 42, 44 классов МКТУ [2];




- с товарным знаком «  » (по свидетельству №161094 с приоритетом от 19.12.1995) в отношении услуг 36, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 36, 42, 43, 45 классов МКТУ [3];



- с товарным знаком «  » (по свидетельству №161095 с приоритетом от 19.12.1995) в отношении услуг 36, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 36, 42, 43, 45 классов МКТУ [4];



- с товарным знаком «  » (по свидетельству №411783 с приоритетом от 14.07.2009) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [5];

- с товарным знаком « СИТИ » (по свидетельству №790190 с приоритетом от 16.08.2019) в отношении услуг 36 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 36 класса МКТУ [6].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.08.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с тем, что буквенный элемент «СМ» заявленного обозначения является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 07.04.2022 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, а также в отношении части услуг 43, 44, 45 классов МКТУ;

- настоящим возражением заявитель оспаривает решение Роспатента от 07.04.2022 только в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении части услуг 37 класса МКТУ;

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении части товаров 37 класса МКТУ «герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; кладка кирпича; консультации по вопросам строительства; монтаж строительных лесов; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; предоставление информации по вопросам ремонта; предоставление информации по вопросам строительства; прокат бульдозеров; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; работы газослесарно-технические и

водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт замков с секретом; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; строительство» от правообладателя противопоставленного товарного знака [1];

- указанное письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] было представлено заявителем на этапе экспертизы заявленного обозначения №2020745157 от 28.02.2022;

- противопоставленные товарные знаки [2-6] не зарегистрированы в отношении услуг 37 класса МКТУ, следовательно, не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 37 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 07.04.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных услуг 37, 43, 44, 45 классов МКТУ, указанных в решении Роспатента от 07.04.2022, а также в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в письме-согласии от правообладателя противопоставленного товарного знака [1].

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

С учетом даты (20.08.2020) поступления заявки №2020745157 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).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту 2 пункта 1.1. статьи 1483 не применяются в отношении обозначений, которые состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером и не воспринимаемые как слово.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 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.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках

которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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 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 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 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 геометрической фигуры в виде квадрата с чёрным фоном, из буквенного элемента «СМ», и из словесного элемента «СИТИ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, а также в отношении части услуг 37, 43, 44, 45 классов МКТУ, основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.


Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Элемент «СМ», входящий в состав заявленного обозначения, является сочетанием простых согласных букв, не образующих слова, и не имеет оригинального графического исполнения, в силу чего не обладает различительной способностью. Таким образом, буквенному сочетанию «СМ» не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483, как не обладающему различительной способностью, что заявитель в возражении не оспаривает.

В отношении того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками [1-6], коллегия нашла целесообразным сообщить следующее.

В связи с тем, что заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 07.04.2022 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, а также части услуг 43, 44, 45 классов МКТУ, товарные знаки [2-6], противопоставленные в отношении услуг 35, 36, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, могут не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.




Противопоставленный товарный знак «  » [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графических элементов в виде прямоугольника и окружности, из букв «SM», и из словесного элемента «city», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №383142 [1] для предоставления правовой охраны



комбинированному обозначению «  » и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении части заявленных услуг 37 класса МКТУ «герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; кладка кирпича; консультации по вопросам строительства;

монтаж строительных лесов; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; предоставление информации по вопросам ремонта; предоставление информации по вопросам строительства; прокат бульдозеров; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт замков с секретом; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; строительство».

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.


Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, заявленное обозначение «» и противопоставленный товарный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак [1] не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения об его широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 07.04.2022 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2020745157 в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в письме-согласии (приведены по тексту заключения выше), в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.08.2022, изменить решение Роспатента от 07.04.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020745157.