

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 10.02.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «МАК», г. Хабаровск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020704194, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «**X-FLOORS**» по заявке №2020704194 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 30.01.2020 на имя заявителя в отношении товаров 19 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.12.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента от 29.12.2020, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**X-floor**» по свидетельству №605695 с приоритетом от 06.10.2015, зарегистрированному на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПСК-

холдинг», Санкт-Петербург, Комендантский пр., 12, к. 1, лит. А для товаров 27 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 19 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы возражения сводятся к отсутствию однородности товаров заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №605695.

В возражении отмечается, что противопоставленный товарный знак «X-FLOOR» не известен широкому кругу лиц, в связи с чем потребитель при восприятии заявленного обозначения не может ассоциировать его исключительно с ООО «ПСК-холдинг».

Правообладатель противопоставленного товарного знака производит и реализует фальшполы (вид поднятого пола, используемого в производственных помещениях, в которых требуется развести инженерные сети с выходом к отдельному оборудованию, специально размещаемому в этом помещении). Структура пола образуется из несущего металлического каркаса и съемных панелей, также изготовленных из металла, стали или алюминия. Покрытие панелей: ковровые, ламинат, мрамор, камень, антistатические.

ООО «МАК» под заявленным обозначением предполагает производить топпинг - модифицированный минералами и химическими пластификаторами сухой однокомпонентный состав на цементной основе для упрочнения бетонных покрытий пола. Материал представляет собой сухую сыпучую мелкодисперсную смесь. Сухая упрочняющая смесь предназначена для отделки поверхности свежеуложенных бетонных полов в производственных цехах, складских помещениях, на паркингах со средним или повышенным режимом нагрузки, обеспыливает пол и улучшает его обработку и устойчивость к износу.

Таким образом, продукция ООО «МАК» по своему виду, свойствам, составу и назначению отличается от товаров, производимых ООО «ПСК-холдинг». В процессе использования данные товары не могут взаимозаменяться, не дополняют друг друга. Следовательно, такие товары не являются однородными.

Кроме того, заявленное обозначение, в отличие от противопоставленного товарного знака, выполнено в оригинальной графической манере, что обуславливает их разное восприятие.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020704194.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (30.01.2020) поступления заявки №2020704194 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

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 заявлении обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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.

Согласно пункту 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 пунктах 42 и 43 Правил, 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 комбинированное обозначение «**X-FLOORS**» по заявке №2020704194 с приоритетом от 30.01.2020 включает соединенные дефисом словесный элемент «FLOORS», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и букву «X» в оригинальном шрифтовом исполнении. Слово «floors» представляет собой множественное число существительного английского языка «floor» («пол, перекрытие, настил; этаж», см. онлайн-переводчики <https://translate.academic.ru/floor/en/ru/>; <https://www.translate.ru>).



Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**X-FLOORS**» по заявке №2020704194 в качестве товарного знака основан на наличии

противопоставленного товарного знака « **X-floor** » по свидетельству №605695, принадлежащего Обществу с ограниченной ответственностью «ПСК-холдинг».

Противопоставленный словесный товарный знак « **X-floor** » по свидетельству №605695 с приоритетом от 06.10.2015 включает соединенные дефисом словесный элемент «floor» и букву «X», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.



Анализ заявленного обозначения « **X-floor** » и противопоставленного товарного знака « **X-floor** » показал, что они включают в свой состав в качестве индивидуализирующих элементов сочетание латинской буквы «X» и слов «FLOORS» / «FLOOR», характеризуются фонетическим сходством, вызывают одинаковые смысловые ассоциации. Кроме того, необходимо констатировать, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак выполнены буквами одинакового алфавита – латинского, их графемы имеют сходное начертание, что усиливает сходство сравниваемых товарных знаков по графическому критерию сходства.

С учетом всего вышеизложенного можно говорить о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака в целом.

Что касается вопроса однородности товаров сравниваемых обозначений, то необходимо отметить следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2020704194 испрашивается для товаров 19 класса МКТУ «материалы строительные неметаллические: сухие смеси-топпинги для упрочнения бетона; полы неметаллические: бетонные полы с упрочненным верхним слоем», которые представляют собой строительные материалы для изготовления полов.

В свою очередь товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 27 класса МКТУ «покрытия для полов (фальшполы)», где «фальшполы» - вид поднятого пола, используемого в производственных помещениях, в которых требуется развести инженерные сети с выходом к отдельному оборудованию/установкам/устройствам, специально размещаемых в этом помещении.

Сопоставляемые товары 19 и 27 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака относятся к одному роду товаров (материалы для изготовления полов), имеют одинаковое назначение (предназначены для строительства и ремонта помещений), характеризуются одинаковыми каналами сбыта (строительные магазины), следовательно, однородны.

Высокая степень сходства между заявленным обозначением с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №605695, близкая к тождеству, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров, маркированных этими знаками, одному производителю.

Коллегия приняла к сведению довод возражения об отсутствии сведений об ассоциировании в сознании потребителя товарного знака «**X-floor**» с каким-либо конкретным производителем, однако указанное обстоятельство не устраняет имеющееся сходство между заявленным обозначением и указанным противопоставлением до степени их смешения.

Таким образом, принимая во внимание сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №605695, а также

однородность товаров 19, 27 классов МКТУ, для сопровождения которых предназначены сравниваемые обозначения, коллегия пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В этой связи основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации товарного знака по заявке №2020704194 для заявленных товаров 19 класса МКТУ отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.02.2021, оставить в силе решение Роспатента от 29.12.2020.