

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) 04.04.2022 возражение, поданное ООО «Специализированный Застройщик МастерСтрой», г. Кострома (далее – лицо, подавшее возражение, ООО «СЗ МастерСтрой»), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №815327, при этом установила следующее.



Товарный знак «  » по свидетельству №815327 с приоритетом от 07.07.2020 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр)

10.06.2021 в отношении услуг 37, 40 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «ИНВЕСТ-МАСТЕР-СТРОЙ», Республика Крым, г.Ялта (далее – правообладатель, ООО «ИМС»).

Слова «Современные фасадные системы» являются неохраемыми элементами товарного знака.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.04.2022 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №815327, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на доводах о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием, используемым лицом, подавшим возражение, при осуществлении строительной деятельности.

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ, компания лица, подавшего возражение, была зарегистрирована 23.12.2013 как ООО «Специализированный Застройщик МастерСтрой» (сокращённое фирменное наименование - ООО «СЗ МастерСтрой»).

Основным видом деятельности ООО «СЗ МастерСтрой», согласно указанным в выписке кодам ОКВЭД, является «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика».

Входящий в состав товарного знака по свидетельству №815327 словесный элемент «Инвестмастерстрой» сходен с отличительной частью фирменного наименования ООО «СЗ МастерСтрой». Указанное сходство обусловлено частичным фонетическим вхождением словесного элемента «Инвестмастерстрой» оспариваемого товарного знака в отличительную часть фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Услуги 37, 40 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, относятся к сфере строительства и могут оказываться на различных стадиях постройки зданий и сооружений. Также следует отметить

высокую степень сходства сравниваемых обозначений, в связи с чем диапазон рассматриваемых услуг с точки зрения признания их однородными расширяется.

Таким образом, услуги, представленные в перечне товарного знака по свидетельству №815327, являются однородными услугам, оказываемым лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием.

ООО «СЗ МастерСтрой» является лицом, заинтересованным в подаче настоящего возражения, поскольку оказывает однородные услуги 37, 40 классов МКТУ и использует в своем фирменном наименовании обозначение, сходное с оспариваемым товарным знаком.

Кроме того, оспариваемый товарный знак препятствует регистрации на имя



ООО «СЗ МастерСтрой» обозначения «» по заявке №2021703297 в качестве товарного знака (в Уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства эксперт противопоставил товарный знак по свидетельству №815327, указывая на сходство словесных элементов, а также однородность услуг).

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №815327 недействительным полностью.

С возражением были представлены следующие материалы:

- (1) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству №815327;
- (2) копия выписки из ЕГРЮЛ относительно ООО «СЗ МастерСтрой»;
- (3) распечатка сведений о заявке на товарный знак №2021703297;
- (4) копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке №2021703297 требованиям законодательства от 04.02.2022;
- (5) копии договоров:

5.1 договора №01/2016 от 09.03.2016, касающегося предоставления в эксплуатацию двух башенных кранов;

5.2 договора на создание проектной документации №021-16 от 22.04.2016, касающегося планировки территории;

5.3 договора участия в долевом строительстве №27 от 29.05.2017;

5.4 договора участия в долевом строительстве №28 от 30.05.2017;

5.5 договора участия в долевом строительстве №29 от 31.05.2017;

5.6 договора участия в долевом строительстве №30 от 31.05.2017;

5.7 договора о техническом обслуживании и ремонте объектов сетей газораспределения №000159118 от 03.09.2015;

5.8 договора аренды нежилого помещения №26/16 от 21.11.2016;

(6) фотографии дипломов;

(7) распечатка сведений с Интернет-сайта <https://masterstroy44.ru/>.

Дополнительно на заседаниях коллегии 22.06.2022 и 07.07.2022 лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

(8) копии платёжных поручений;

(9) копия договора цессии б/н от 13.09.2018;

(10) копии актов приёма-передачи квартиры;

(11) копия кассового чека;

(12) копия выписки из ЕГРЮЛ от 06.07.2022 относительно ООО «ИМС».

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В частности, правообладатель считает, что ООО «ИМС» получило свидетельство на оспариваемый товарный знак 10.06.2021 с приоритетом от 07.07.2020. Таким образом, ООО «ИМС» открыто и добросовестно использовало товарный знак по свидетельству №815327 до того, как ООО «СЗ МастерСтрой» подало заявку №2021703297 на регистрацию своего товарного знака.

Более ранняя дата регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ не является основанием для отмены регистрации ранее зарегистрированного товарного знака, поскольку в ЕГРЮЛ регистрируется исключительно фирменное наименование юридического лица, а не товарный знак либо иные обозначения.

При регистрации ООО «ИМС» требования законодательства, предъявляемые к наименованию юридического лица, изложенные в пункте 4 статьи 1473 Кодекса, нарушены не были. Следовательно, регистрация ООО «ИМС» в качестве юридического лица является правомерной и ни в малейшей степени не нарушает права ООО «СЗ МастерСтрой» на регистрацию товарного знака.

На момент регистрации торгового знака по свидетельству №815327 причин, препятствующих его регистрации, компетентным органом не выявлено, следовательно, торговый знак зарегистрирован в соответствии с требованиями законодательства.

Таким образом, по смыслу норм, установленных действующим законодательством, именно товарный знак ООО «СЗ МастерСтрой» является тождественным или сходным до степени смешения по отношению к оспариваемому товарному знаку, на что обоснованно указывает Роспатент в уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке № 2021703297 требованиям законодательства.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (07.07.2020) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением

(отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №815327 представляет собой комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение высотных зданий, под которым размещен словесный элемент «ИНВЕСТМАСТЕРСТРОЙ», выполненный заглавными буквами русского алфавита. Справа от изобразительного элемента по вертикали размещены словесные элементы «Современные фасадные системы», которые являются неохраняемыми элементами товарного знака и выполнены мелким шрифтом. Все элементы товарного знака заключены в прямоугольную рамку. Товарный знак выполнен оттенками синего и светло-синего цветов.

Правовая охрана предоставлена товарному знаку в отношении услуг 37, 40 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №815327 оспаривается лицом, подавшим возражение, по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Исходя из мотивов возражения, основанием для его подачи явилось то, что лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительных прав на фирменное наименование ООО «Специализированный Застройщик МастерСтрой», включающее наименование «МастерСтрой».

Кроме того, на имя ООО «СЗ МастерСтрой» подана заявка №2021703297 на



регистрацию в качестве товарного знака обозначения «» (3). В результате экспертизы указанного обозначения было установлено сходство до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №815327 (4).

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности у ООО «СЗ МастерСтрой» в подаче возражения.

Согласно Обзору практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса, утвержденному постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 № СП-21/4 применительно к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, ВХОДЯТ:

1) соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;

2) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;

3) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

4) использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Анализ представленных документов показал следующее.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ (1) лицо, подавшее возражение, зарегистрировано в качестве юридического лица 23.12.2013, то есть с даты, более ранней, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака (07.07.2020).

В составе фирменного наименования лица, подавшего возражение, словесная часть «Общество с ограниченной ответственностью» или «ООО» обозначает организационно правовую форму организации, которая не служит целям ее индивидуализации, словосочетание «Специализированный Застройщик» несет в себе сведения о строительной специализации организации, то есть имеет описательный характер по отношению к деятельности ООО «СЗ МастерСтрой».

Таким образом, с точки зрения отличительной функции индивидуализирующей частью в составе фирменного наименования ООО «СЗ МастерСтрой» является именно слово «МастерСтрой».

В оспариваемом товарном знаке именно словесный элемент «ИНВЕСТМАСТЕРСТРОЙ» является основным индивидуализирующим элементом товарного знака, так как иные слова и изображения выполняют второстепенную роль, ориентируя относительно характера услуг, оказываемых под оспариваемым товарным знаком.

Сравнительный анализ основных индивидуализирующих элементов указанных средств индивидуализации показал, что словесный элемент «МастерСтрой» отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, полностью входит в состав основного индивидуализирующего словесного элемента «ИНВЕСТМАСТЕРСТРОЙ» оспариваемого товарного знака. При этом слово «МАСТЕРСТРОЙ» в фонетическом отношении занимает большую часть словесного элемента «ИНВЕСТМАСТЕРСТРОЙ» товарного знака по свидетельству №815327.

Совпадающая часть «МастерСтрой» представляет собой два слитно написанных слова русского языка «Мастер» и «Строй», значение которых очевидно для российских потребителей (см., например, толковый словарь Ожегова онлайн, <https://slovarozhegova.ru>, Толковый словарь русского языка Ушакова <https://slovar.cc/rus/ushakov/457066.html>):

мастер - 1. Квалифицированный работник в какой-нибудь производственной области. 2. Специалист, достигший высокого искусства в своём деле. 3. Руководитель отдельной специальной отрасли какого-нибудь производства, цеха. 4. Человек, который умеет хорошо, ловко делать что-нибудь;

строй - первая часть сложных слов со значением относящийся к строительству, к стройке, строительный; либо вторая часть новых сложных слов – названий строителей, например, Волховстрой, Днепрострой, Свирьстрой, Беломорстрой, Метрострой;

1. Система государственного или общественного устройства. 2. Система чего-нибудь, образованная внутренней связью, зависимостью соотносящихся частей. 3. В музыке: соотношение тонов по высоте, образующих определенную систему. 4. Шеренга, а также воинская часть, построенная согласно уставу. 5. Порядок, определенное расположение таких шеренг, воинских единиц (а также вообще действующие войска, состав действующих войск). 6. Действующий состав чего-нибудь.

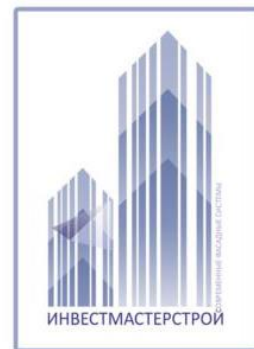
Что касается словесной части «ИНВЕСТ» оспариваемого товарного знака, то она не оказывает принципиального влияния на семантику слова «МАСТЕРСТРОЙ», поскольку представляет собой часть сложных слов, обозначающую принадлежность к «инвестициям» (долгосрочному вложению капитала в какую-либо отрасль экономики), см., например, <http://gramota.ru/slovari/dic/>), и воспринимается как уточнение элемента «МАСТЕРСТРОЙ».

Кроме того, в силу отмеченной семантики различительная способность элементов «ИНВЕСТ» и «СТРОЙ» в составе оспариваемого товарного знака снижена.

Таким образом, элементы «МастерСтрой» и «ИНВЕСТМАСТЕРСТРОЙ» способны порождать близкие смысловые ассоциации.

Необходимо отметить, что слова «Мастер» и «Строй» расположены в одинаковом порядке в составе сравниваемых средств индивидуализации, что усугубляет восприятие их сходными.

Также усматривается визуальное сходство обозначений, обусловленное стандартным шрифтовым исполнением сравниваемых словесных элементов.



Таким образом, оспариваемый товарный знак «  » и противопоставленное фирменное наименование ООО «СЗ МастерСтрой», несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом в силу тождества части «МастерСтрой», что свидетельствует об их сходстве.

Что касается однородности деятельности, осуществляемой лицом, подавшим возражение, и услуг 37, 40 классов МКТУ, имеющих в перечне оспариваемой регистрации, то необходимо отметить следующее.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №815327 предоставлена в отношении услуг 37, 40 классов МКТУ, относящихся к области строительства:

37 - строительство; строительство промышленных предприятий; установка дверей и окон;

40 - работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц.

Представленные с возражением документы иллюстрируют осуществление лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака строительной деятельности.

Так, с возражением представлены копии договоров участия в долевом строительстве (5), в которых ООО «СЗ МастерСтрой» фигурирует в качестве застройщика. В качестве подтверждения исполнения указанных договоров представлены копии платежных поручений (8) и копии актов приёма-передачи квартиры (10).

На строительном рынке лицо, подавшее возражение, позиционирует себя как динамично развивающуюся компанию в области кирпичного домостроения (7).

ООО «СЗ МастерСтрой» в 2017 году награждено ПАО Сбербанк как «самый инфраструктурный» застройщик (6).

Таким образом, деятельность по строительству жилых объектов, которую осуществляло лицо, подавшее возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, однородна услугам 37, 40 классов МКТУ, также относящимся к области строительства, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №815327 (совпадает род услуг, их назначение, круг потребителей).

Что касается правообладателя оспариваемого товарного знака, то исключительное право на его фирменное наименование - ООО «ИНВЕСТ-МАСТЕР-СТРОЙ» возникло 01.10.2014 (12), то есть позднее даты регистрации лица, подавшего возражение, как юридического лица (23.12.2013).

Таким образом, анализ совокупности представленных материалов позволил установить несоответствие регистрации товарного знака по свидетельству №815327 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 37, 40 классов МКТУ оспариваемой регистрации как нарушающей право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.04.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №815327 недействительным полностью.