

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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 12.09.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОКС», Самарская область, г. Тольятти (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021707822, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «**OPTIMAL**^{Р Р О Х}»

(с учетом изменений от 16.11.2021) по заявке № 2021707822, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.02.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 19 класса МКТУ – «бетон; гипс [строительный материал]; гипс для внутренних работ; известь; материалы строительные неметаллические; растворы строительные; цементы».

Роспатентом 16.05.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку установлено, что:

- словесный элемент «**OPTIMAL**», входящий в состав обозначения, означающий «оптимальный» (наиболее благоприятный, наилучший; решение,

которое по тем или иным признакам предпочтительнее других) (см. <https://translate.google.ru/>; <https://gufo.me/>; <https://kartaslov.ru/> и др.), указывает на свойство товаров, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком

«OPTIMALL» по международной регистрации № 1159309 (конвенциональный приоритет от 11.04.2013), зарегистрированным на имя Consolis Oy Ab, Финляндия, охраняемым на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров и услуг 06, 19 классов МКТУ, однородных товарам 19 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 12.09.2022, заявителем выражено несогласие с принятым Роспатентом решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «OPTIMALprox» не является сходным с противопоставленным товарным знаком «OPTIMALL» по фонетическому, семантическому и графическому признакам сходства словесных обозначений;

- сходство в части «OPTIMAL» не влечет вывод о сходстве сравниваемых обозначений друг с другом в целом, поскольку это слово является неохраняемым, на что указано в оспариваемом решении;

- заявленное обозначение «OPTIMALprox» в целом является фантазийным;

- товары сопоставляемых перечней не являются однородными;

- деятельность правообладателя противопоставленного товарного знака связана с производством сборных железобетонных конструкций, в то время как заявитель осуществляет производство сухих бетонных смесей;

- заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака действуют в разных сегментах рынка, как с точки зрения географии, так и с точки зрения круга потребителей.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.05.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021707822.

С возражением заявитель представил следующие материалы:

- (1) копия сертификата соответствия в отношении продукции «плиточный клей «OPTIMAL prox»;
- (2) сведения в отношении декларациях о соответствии, касающихся продукции заявителя.

Изучив материалы дела и рассмотрев возражение в отсутствие заявителя, уведомленного в установленном порядке о дате, времени и месте рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.02.2021) поступления заявки № 2021707822 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. № 482 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или

схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с 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.

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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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 заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 «**OPTIMAL**»^{Р Р О Х}» является

комбинированным, состоит из словесных элементов ««OPTIMAL»» и ««proх»», расположенных на разных уровнях, выполненных в латинице заглавными буквами, имеющими разный размер. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в заявке.

Анализ соответствия словесного элемента ««OPTIMAL»» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал, что он переводится с английского языка на русский язык как ««оптимальный»», ««наилучший»» (<https://www.lingvolve.com/ru-ru/translate/en-ru/optimal>).

Как видно, элемент ««OPTIMAL»» имеет хвалебный характер и квалифицируется как сведения, характеризующие товар, то есть не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что практика регистрации товарных знаков относительно возможности предоставления правовой охраны элементу ««OPTIMAL»» не однородна (см. регистрации №№ 779374, 777769, 858425, 590584, 628600 и др.), поскольку в каждом случае устанавливается, какую роль выполняет этот элемент в составе обозначения в целом: является ли он частью словосочетания либо несет поясняющую функцию.

В данном случае спорный элемент ««OPTIMAL»» не составляет со словом ««proх»» словосочетания, а также не воспринимается как единое слово или словосочетание ввиду выполнения слов на разных уровнях. В то же время оригинальное композиционное решение заявленного обозначения свидетельствует о возможности признания элемента ««OPTIMAL»» в качестве неохраняемого, на что указано в оспариваемом решении.

Регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных товаров препятствует, согласно оспариваемому решению, знак по международной

регистрации № 1159309, охраняемый на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 06 и 19 классов МКТУ.

OPTIMALL

Противопоставленный знак «**OPTIMALL**» по международной регистрации № 1159309 (конвенционный приоритет от 11.04.2013) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации данному знаку предоставлена решением Роспатента от 22.04.2014. В дальнейшем перечень товаров в соответствии с изменением объема охраны базовой регистрации был изменен, согласно публикации Бюллетеня ВОИС по международным знакам от 27.01.2015. Перечень товаров 06 и 19 классов МКТУ ограничен следующим образом:

06 – common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; safes; goods of common metal not included in other classes; ores; all the aforementioned goods to be used in the building of shopping malls (англ. – «обычные металлы и их сплавы, металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока [неэлектрические]; скобяные изделия, мелкие изделия из металла; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; руды; все вышеперечисленные товары для использования в строительстве торговых центров»);

19 – building materials (non-metallic); asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings; monuments, not of metal; all the aforementioned goods to be used in the building of shopping malls (англ. – «строительные материалы неметаллические; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные строения; памятники неметаллические; все вышеперечисленные товары для использования в строительстве торговых центров»).

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения
«**OPTIMAL**^{Р Р О Х}» по заявке № 2021707822 и противопоставленного
знака «**OPTIMALL**» по международной регистрации № 1159309 на предмет
их сходства коллегией установлено следующее.

В заявлении обозначении визуально доминирует элемент «OPTIMAL», а противопоставленный товарный знак имеет только один элемент «OPTIMALL». Именно эти элементы акцентируют на себе внимание в первую очередь.

Противопоставленный товарный знак «OPTIMALL» является фантастическим (<https://translate.academic.ru/OPTIMALL/xx/ru/>). Отсутствие лексического значения у противопоставленного обозначения приводит к отсутствию возможности сопоставительного анализа сравниваемых обозначений по смысловому признаку сходства. Как следствие, в сравнительном анализе превалируют иные признаки.

Произношение слов «OPTIMAL» и «OPTIMALL», хотя и может отличаться, в зависимости от восприятия слов ([ОП-ТИ-МАЛ] и [ОП-ТИ-МАЛ] / [ОП-ТИ-МОЛ]), однако эти звуковые различия носят незначительный характер. В связи с изложенным сравниваемые слова при произношении характеризуются близкими / одинаковыми звукосочетаниями, одинаковым количеством слогов, одинаковым ударением, одинаковым порядком расположения сходных / тождественных звукосочетаний в составе слов, что в своей совокупности свидетельствует о фонетическом сходстве данных элементов.

С точки зрения визуального признака сходства, сравниваемые обозначения также являются сходными, поскольку выполнены в одинаковой шрифтовой стилистике заглавными буквами латинского алфавита.

Присутствие второго словесного элемента «prox» в заявлении обозначении, а также наличие графического решения, выразившегося в смещении уровня размещения слов и выполнении слов «OPTIMAL» и «prox» буквами разного размера, не приводят к формированию качественно разного общего впечатления от сравниваемых обозначений. Именно словесные элементы «OPTIMAL» /

«OPTIMALL» формируют схожее общее зрительное восприятие заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (пункт 42 Правил).

Довод заявителя о том, что признание элемента «OPTIMAL» неохраняемым влечет отсутствие сходства сопоставляемых обозначений, поскольку при оценке сходства учитывается сходство только сильных элементов, в данном случае не может быть признан убедительным, поскольку относится к анализу смыслового сходства сопоставляемых обозначений, в то время как в настоящем деле превалируют фонетический и визуальный признаки.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение
«OPTIMAL^{Р Р О Х}» по заявке № 2021707822 и противопоставленный знак
«OPTIMALL» по международной регистрации № 1159309 ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными. При этом превалирование фонетического и визуального признаков не позволяет сделать вывод о низкой степени их сходства.

Заявитель в своем возражении приводит доводы о разных областях деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака. Вместе с тем коллегия отмечает, что в рамках рассмотрения соответствия обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса анализ однородности товаров проводится исходя из тех формулировок, которые приведены в перечнях заявки № 2021707822 и регистрации № 1159309.

Сравнительный анализ заявленных товаров 19 класса МКТУ с товарами 06, 19 классов МКТУ противопоставленной регистрации с точки зрения их однородности показал следующее.

Заявленные товары «бетон; гипс [строительный материал]; гипс для внутренних работ; известь; материалы строительные неметаллические; растворы строительные; цементы» являются материалами и веществами, используемыми в

строительстве. Эти товары имеют общие род, вид, назначение, условия реализации и круг потребителей с товарами «building materials (non-metallic); all the aforementioned goods to be used in the building of shopping malls» (англ. – «строительные материалы неметаллические; все вышеперечисленные товары для использования в строительстве торговых центров») противопоставленного перечня.

Кроме того, заявленные товары 19 класса МКТУ корреспондируют товарам 06 класса МКТУ противопоставленного перечня. Так, являясь материалами и веществами, используемыми в строительстве, эти товары имеют общее назначение, условия реализации и круг потребителей с такими товарами 06 класса МКТУ противопоставленной регистрации, как «metal building materials; all the aforementioned goods to be used in the building of shopping malls» (англ. – «металлические строительные материалы; все вышеперечисленные товары для использования в строительстве торговых центров»). Также названные товары характеризуются признаком взаимодополняемости, что в совокупности с ранее названными критериями позволяет сделать вывод об однородности сопоставляемых товаров.

Поскольку при оценке однородности установлено наличие большинства признаков, то степень однородности сравниваемых товаров является высокой.

Вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками и высокая степень однородности товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями

соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров и услуг, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.09.2022,
оставить в силе решение Роспатента от 16.05.2022.**