

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 возражение, поступившее 17.11.2022, поданное ООО «ПСК АМГ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021749824, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «G R O U P» по заявке №2021749824 с датой поступления от 09.08.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 17.07.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021749824. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.


Указанное решение обосновано тем, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «GROUP» (переводится с английского языка на русский язык как «группа» (см. <https://translate.yandex.ru/>) - несколько предметов или людей, находящихся поблизости друг к другу, совокупность лиц, объединенных общностью идеологии (научной, художественной, политической), или профессии, или социальных условий, объединение нескольких лиц для каких-нибудь общих занятий (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/783554>) указывает на назначение товаров 06 класса МКТУ, вследствие чего данный словесный элемент не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками:




- со знаком «» (по международной регистрации №1496137 с конвенционным приоритетом от 19.12.2018) в отношении товаров 06 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 06 класса МКТУ [1];



- со знаком «» (по международной регистрации №1496123 с конвенционным приоритетом от 19.12.2018) в отношении товаров 06 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 06 класса МКТУ [2];



- со знаком «» (по международной регистрации №1529037 с конвенционным приоритетом от 27.11.2019) в отношении товаров 06 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 06 класса МКТУ [3].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.11.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что знаки [1-3] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2021749824, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [АМГ ГРУП], в то время как противопоставленные знаки имеют следующие звучания [АМГ], [АФФАЛЬТЕРБАХ АМГ], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, слов, состав гласных и согласных в связи с наличием иных слов, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-3] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- в состав заявленного обозначения входят словесные элементы «АМГ GROUP», которые могут быть восприняты потребителями как «ГРУППА АМГ», при этом противопоставленные знаки [1-3] таких ассоциаций не вызывают, что различает сравниваемые обозначения по семантическому критерию сходства;

- товары 06 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными товарам 06 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-3], поскольку имеют разное назначение, отличную сферу применения, различный круг потребителей и не являются взаимозаменяемыми.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 06 класса МКТУ.

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

С учетом даты (09.08.2021) поступления заявки №2021749824 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).

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.

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.

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 «G R O U P» является комбинированным, состоящим из графического элемента в виде прямой горизонтальной линии, и из словесных элементов «AMG», «GROUP», выполненных оригинальными шрифтами заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно материалам заявки заявителем на стадии экспертизы был скорректирован перечень товаров 06 класса МКТУ до следующих позиций «ворота металлические / порталы металлические; двери бронированные металлические; двери металлические; двери раздвижные металлические; двери распашные металлические; двери складные металлические; доводчики дверные металлические, неэлектрические; жалюзи металлические; жалюзи наружные металлические / ставни наружные металлические; задвижки дверные металлические; задвижки плоские; зажимы металлические [скобы]; замки металлические, за исключением электрических / запоры металлические, за исключением электрических; замки навесные металлические, за исключением электрических; замки пружинные / запоры пружинные; затычки металлические / заглушки металлические; защелки металлические; изделия замочные металлические [скобяные изделия]; каркасы строительные металлические; комплекты дверные металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; конструкции стальные; коробки дверные металлические / рамы дверные; металлические; крепления для мебели металлические; молотки дверные металлические; ограждения решетчатые металлические; ограничители дверные металлические; ограничители металлические / упоры металлические; оковки для дверей; панели дверные металлические; перегородки металлические; перемычки дверные или оконные металлические; пороги дверные металлические; рамы строительные металлические; ролики для раздвижных дверей металлические; ручки дверные металлические; стержни для металлических ограждений / стержни для металлических решеток; упоры дверные металлические; устройства для открывания дверей металлические неэлектрические» (исходящая корреспонденция

от 07.06.2022).

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 06 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.





Анализ заявленного обозначения « **AMG** G R O U P » на предмет соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Следует отметить, что словесный элемент «GROUP» не занимает доминирующее положение в заявленном обозначении.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «GROUP», который является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «группа» (<https://woordhunt.ru/word/group>) - несколько предметов или людей, находящихся поблизости друг к другу, совокупность лиц, объединенных общностью идеологии (научной, художественной, политической), или профессии, или социальных условий, объединение нескольких лиц для каких-нибудь общих занятий (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/783554>), не обладает различительной способностью, является неохранным элементом, следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано с исключением из правовой охраны словесного элемента «GROUP» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривалось в возражении от 17.11.2022.

В отношении того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками [1-3], коллегия нашла целесообразным сообщить следующее.



Противопоставленные знаки «  », «  » по международным регистрациям №№1496137 [1], 1496123 [2] представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из графических элементов в виде четырехугольников, изобразительных элементов, а также из словесных элементов

«AMG», выполненных оригинальными шрифтами заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Наиболее значимым элементом вышеуказанных противопоставленных знаков [1, 2] является элемент «AMG», который выполнен крупным шрифтом в центре знаков и акцентирует на себя внимание потребителей, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знаков в целом.

Коллегия дополнительно отмечает, что противопоставленные знаки [1, 2] принадлежат одному лицу – компании LUCIUS, s.r.o., Чехия.

Заявленное обозначение состоит из словесных элементов «AMG», «GROUP» (как указывалось раньше словесный элемент «GROUP» является неохраняемым, в силу чего не будет проанализирован на предмет соответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса).

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-2] было установлено, что они включают фонетически тождественные словесные элементы «AMG»/«AMG», наличие которых приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками [1-2], так как и само заявленное обозначение, и указанные противопоставленные знаки выполнены буквами латинского алфавита.

В отношении семантического критерия сходства коллегия указывает, что словесный элемент «AMG» отсутствует в словарно-справочных источниках, однако, поскольку сравниваемые элементы являются фонетически тождественными, они могут вызывать у потребителей сходные ассоциации и образы.


В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 06 класса МКТУ заявленного обозначения «ворота металлические / порталы металлические; двери бронированные металлические; двери металлические; двери раздвижные металлические; двери распашные металлические; двери складные металлические; доводчики дверные металлические, неэлектрические; жалюзи металлические; жалюзи наружные металлические / ставни наружные металлические; задвижки дверные металлические; задвижки плоские; зажимы металлические [скобы]; замки металлические, за исключением электрических / запоры металлические, за исключением электрических; замки навесные металлические, за исключением электрических; замки пружинные / запоры пружинные; затычки металлические / заглушки металлические; защелки металлические; изделия замочные металлические [скобяные изделия]; каркасы строительные металлические; комплекты дверные металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; конструкции стальные; коробки дверные металлические / рамы дверные; металлические; крепления для мебели металлические; молотки дверные металлические; ограждения решетчатые металлические; ограничители дверные металлические; ограничители металлические / упоры металлические; оковки для дверей; панели дверные металлические; перегородки металлические; перемычки дверные или оконные металлические; пороги дверные металлические; рамы строительные металлические; ролики для раздвижных дверей металлические; ручки дверные металлические; стержни для металлических ограждений / стержни для металлических решеток; упоры дверные металлические; устройства для открывания дверей металлические неэлектрические» являются однородными товарам 06 класса МКТУ «building materials of metal (строительные материалы из металла); metal-made hardware (металлоизделия); metal hardware (металлическая фурнитура); flashing of metal for building (прошивка металла для строительства); clevis pins of metal (штифты из металла); nails, screws of metal (гвозди, саморезы по металлу); pegs of metal (колышки из металла); anchors of metal (анкеры металлические); rivets of metal (заклепки из металла); hooks [metal hardware] (крючки [металлическая фурнитура]); wire hooks (проволочные крючки); ring pulls of metal (кольца из металла); flanges of metal [collars] (фланцы металлические

[хомуты]); metal clamps (металлические хомуты); rings of metal (кольца из металла); metallic capsules [containers] (металлические капсулы [контейнеры]); tool boxes of metal, empty (ящики для инструментов металлические, пустые); containers of metal for transport (контейнеры металлические для транспортировки)» противопоставленных знаков [1-2], поскольку сравниваемые товары относятся к различным металлическим изделиям, которые используются в строительстве, имеют одно назначение, область применения, круг потребителей.

В отношении сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака [3] коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный знак «  » [3] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графических элементов в виде окружностей, из изобразительных элементов в виде половины дерева, музыкального инструмента, растений, а также из словесных элементов «AFFALTERBACH», «AMG», выполненных стандартными шрифтами заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [3] содержат в себе фонетически тождественные словесные элементы «AMG», однако, данного обстоятельства недостаточно о выводе о том, что сравниваемые являются сходными до степени смешения.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Вывод о сходстве обозначений должен быть основан на производимом ими общем впечатлении, которое формируется в зависимости от вида обозначений, за счет формы и цвета, а также доминирующих словесных или изобразительных элементов, например, в комбинированном обозначении.

Сравниваемые обозначения включают в свой состав различные изобразительные и графические элементы (так, в состав заявленного обозначения входит изобразительный элемент в виде горизонтальной прямой полосы, а в состав

противопоставленного знака [3] входят графические элементы в виде окружностей, а также изобразительные элементы в виде половины дерева, музыкального инструмента, растений), кроме того, в состав противопоставленного знака [3] входит словесный элемент «AFFALTERBACH», который также влияет на его фонетическое и визуальное восприятие потребителями.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [3] создают различное зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом, то есть не являются сходными до степени смешения.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 06 класса МКТУ заявленного обозначения «ворота металлические / порталы металлические; двери бронированные металлические; двери металлические; двери раздвижные металлические; двери распашные металлические; двери складные металлические; доводчики дверные металлические, неэлектрические; жалюзи металлические; жалюзи наружные металлические / ставни наружные металлические; задвижки дверные металлические; задвижки плоские; зажимы металлические [скобы]; замки металлические, за исключением электрических / запоры металлические, за исключением электрических; замки навесные металлические, за исключением электрических; замки пружинные / запоры пружинные; затычки металлические / заглушки металлические; защелки металлические; изделия замочные металлические [скобяные изделия]; каркасы строительные металлические; комплекты дверные металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; конструкции стальные; коробки дверные металлические / рамы дверные; металлические; крепления для мебели металлические; молотки дверные металлические; ограждения решетчатые металлические; ограничители дверные металлические; ограничители металлические / упоры металлические; оковки для дверей; панели дверные металлические; перегородки металлические; перемычки дверные или оконные металлические; пороги дверные металлические; рамы строительные металлические; ролики для раздвижных дверей металлические; ручки дверные металлические; стержни для металлических ограждений / стержни для металлических решеток; упоры дверные металлические; устройства для

открывания дверей металлические неэлектрические» и товары 06 класса МКТУ «metal badges (металлические бейджи); badges of metal for vehicles (значки металлические для транспортных средств); keys (ключи)» противопоставленного знака [3] обладают низкой степенью однородности, поскольку заявленные товары 06 класса МКТУ представляют собой различные металлические изделия, которые используются при строительстве, а товары 06 класса МКТУ противопоставленного знака [3] относятся к скобяным изделиям, имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей.

Следовательно, ввиду отсутствия сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака [3] и низкой степенью однородности их товаров 06 класса МКТУ, сравниваемые обозначения не будут смешиваться в гражданском обороте.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-2] в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.11.2022, оставить в силе решение Роспатента от 17.07.2022.