

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 28.12.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Великодным Владимиром Васильевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019707262, при этом установила следующее.





Комбинированное обозначение «»
по заявке №2019707262, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.02.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01 класса МКТУ «клеи для

облицовочных плиток; клей для обоев», 19 класса МКТУ «бумага строительная; материалы армирующие строительные неметаллические; материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные неметаллические; облицовки для стен строительные неметаллические; обмазки; обрешетки неметаллические; обшивки для стен строительные неметаллические; покрытия строительные неметаллические; растворы строительные; стекло строительное», 24 класса МКТУ «материалы нетканые текстильные; материалы пластмассовые (заменители тканей); ткани из стекловолокна текстильные», 27 класса МКТУ «обои; обои текстильные; покрытия настенные текстильные».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.08.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Указанное решение было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со знаками «», «» и

«» по международным регистрациям №633967 (1) (с приоритетом от 17.01.1995), №672153 (2) (с приоритетом от 15.04.1997), №723882 (3) (с конв. приоритетом от 28.05.1999) зарегистрированными на имя BENETTON GROUP S.r.l., Италия, для однородных товаров 24 класса МКТУ.

- со знаком «» по международной регистрации №1095386 (4) (с приоритетом от 05.11.2010) зарегистрированным на имя Kingfisher International Products Limited, Великобритания, для однородных товаров 01, 19, 24, 27 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель является отечественным производителем отделочных материалов из стекловолокна;

- регистрация испрашивается для скорректированного перечня товаров 01, 19, 24, 27 классов МКТУ;

- по мнению заявителя, сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения в виду визуальных отличий;

- сравниваемые товары не являются однородными, поскольку имеют разное назначение, круг потребителей, не могут быть взаимозаменяемыми товарами;

- производимая заявителем продукция под обозначением «Colours»: стеклообои, стеклохолсты, малярный флизелин и др. - широко известна отечественным потребителям, в том числе профессиональным строителям;

- продукция заявителя реализуется в крупных розничных строительных сетях Российской Федерации, таких как «Петрович», «Строительный двор», «Мегастрой», «Стройландия», «Первомастер», «Аксон» и других.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении изложенного в корреспонденции от 24.01.2020 скорректированного перечня товаров:

01 класса МКТУ: *«клей для облицовочных плиток; клей для обоев»;*

19 класса МКТУ: *«бумага строительная; материалы армирующие строительные неметаллические; обрешетки неметаллические; обшивки для стен строительные неметаллические; стекло строительное»;*

24 класса МКТУ *«материалы пластмассовые (заменители тканей); ткани из стекловолокна текстильные»;*

27 класса МКТУ *«обои текстильные; покрытия настенные текстильные».*

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.02.2019) поступления заявки №2019707262 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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 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 пункте 42 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).

The word "Colours" is written in a large, black, cursive script. The letters are thick and fluid, with a slight slant to the right. The 'C' is particularly large and loops around the 'o'. The 's' at the end is long and sweeping.

Заявленное обозначение «» по заявке №2019707262 является комбинированным, состоит из словесного элемента «Colours» выполненного в графической манере.

Заявителем оспаривается отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 01 класса МКТУ: *«клей для облицовочных плиток; клей для обоев»*, 19 класса МКТУ: *«бумага строительная; материалы армирующие строительные неметаллические; обрешетки неметаллические; обшивки для стен строительные неметаллические; стекло строительное»*, 24 класса МКТУ *«материалы пластмассовые (заменители тканей); ткани из стекловолокна текстильные»*, 27 класса МКТУ *«обои текстильные; покрытия настенные текстильные»*.

COLOURS

Противопоставленный знак « COLOURS » (1) является комбинированным, словесный элемент «COLORS» выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 24 класса МКТУ.

colors

Противопоставленный знак « colors » (2) является комбинированным, словесный элемент «COLORS» выполнен прописными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 24 класса МКТУ.

COLOURS

Противопоставленный знак « COLOURS » (3) является комбинированным, словесный элемент «COLORS» выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 24 класса МКТУ.

colours

Противопоставленный знак « colours » (4) является комбинированным, словесный элемент «colours» выполнен буквами латинского алфавита. Латинская буква «О» выполнена в графической манере. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 19, 24, 27 классов МКТУ.

Следует отметить, что в комбинированных обозначениях основную индивидуализирующую функцию несут словесные элементы «COLORS» / «colours», поскольку именно на них акцентируется внимание потребителя в первую очередь.

Фонетически, заявленное обозначение характеризуется тождественным звучанием с противопоставленным знаком (4) и сходным звучанием с

противопоставленными знаками (1, 2, 3). Так, заявленное обозначение и противопоставленный знак (4) прочитываются как [К О Л О Ю Р С], имеют один и тот же состав согласных и гласных букв. Противопоставленные знаки (1, 2, 3) имеют произношение [К О Л О Р С], отличие составляет один лишь звук [Ю]. Таким образом, 6 букв из 7 имеют тождественное звучание.

Анализ словарно-справочной информации (см. Интернет-переводчик <https://translate.google.com/>) показал, что слова «colours» и «colors» в переводе с английского языка на русский язык имеют значение «цвет», что делает заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-4) семантически тождественными.

Использование букв одного алфавита (латинского) в заявленном обозначении и противопоставленных знаках (1-4) сближает их по графическому критерию сходства.

Таким образом, сравниваемые знаки являются сходными в силу сходства их доминирующих словесных элементов.

Сопоставительный анализ товаров 01, 19, 24, 27 классов МКТУ показал следующее.

Испрашиваемые товары 01 класса МКТУ «*клей для облицовочных плиток; клей для обоев*» признаны однородными товарам 27 класса МКТУ «*wallpaper*» (перевод: «*обои*»), в том числе, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку (4), поскольку они являются сопутствующими, имеют одно и то же назначение (ремонт стен), круг потребителей и каналы сбыта (строительные магазины, отделы).

Испрашиваемые товары 19 класса МКТУ: «*бумага строительная; материалы армирующие строительные неметаллические; обрешетки неметаллические; обшивки для стен строительные неметаллические; стекло строительное*», являются однородными товарам 19 класса МКТУ «*natural and artificial stone, cement, tiles (not of metal), lime, mortar, sand, plaster and gravel; pipes of earthenware or cement; bitumen-based compositions for building purposes; portable buildings; stone monuments; bricks, concrete building elements, coverings, doors, door panels and frames, roof coverings and flashings, roofing slates, fences, scaffolding, building timber, trellises, water*

pipe valves not of plastic or metal, wine racks not of metal; flooring; flooring blocks; flooring boards; all of the aforesaid goods are non-metallic» (перевод: «*натуральный и искусственный камень, цемент, плитка (не металлическая), известь, раствор, песок, гипс и гравий; трубы из фаянса или цемента; составы на битумной основе для строительства; переносные постройки; каменные памятники; кирпичи, бетонные строительные элементы, покрытия, двери, дверные панели и рамы, кровельные покрытия и оклады, кровельные сланцы, заборы, строительные леса, строительный лес, решетки, вентили водопроводных труб не из пластика или металла, стеллажи для вина неметаллические; напольное покрытие; блоки перекрытия; половые доски; все вышеперечисленные товары неметаллические*»), в том числе, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку (4), поскольку объединены общеродовыми и общевиновыми признаками (материалы строительные неметаллические), имеют одно и то же назначение (строительство, ремонт), один круг потребителей и каналы сбыта (строительные рынки, магазины, отделы).

Испрашиваемые товары 24 класса МКТУ «*материалы пластмассовые (заменители тканей)*» признаны однородными товарам 24 класса МКТУ «*textiles and textile goods, not included in other classes; bed and table covers*» (перевод: «*текстиль и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; покрывало для кровати и стола*»), в том числе, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знакам (1-3) и товарам 24 класса МКТУ «*soft furnishings; textiles and textile goods, not included in other classes; bed and table covers; and cushion covers; curtains made from textile materials; dust sheets; tea towels; waterproofed textile piece goods; parts and fittings for all the aforesaid goods*» (*мягкая мебель; текстильные изделия и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; постельные и скатерти; и наволочки; шторы из текстильных материалов; листы для пыли; полотенце для чайной посуды; водонепроницаемые текстильные штучные изделия; запчасти и фурнитура для всех вышеперечисленных товаров*), в том числе, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку (4). Сравнимые

товары являются тканями (или их заменителями), объединены общеродовым признаком, могут быть взаимозаменяемыми.

Испрашиваемые товары 27 класса МКТУ *«обои текстильные; покрытия настенные текстильные»* являются однородными товарам 27 класса МКТУ *«wallpaper, coverings and linings; vinyl floor coverings, insulating floor coverings, all for existing floors; carpets; floor rugs; hangings and linings, all made of non-textile materials for existing walls and for existing ceilings; tiles made of linoleum or the like materials, for application to existing floors or walls»* (перевод: *«обои на стену; покрытия и подкладки; виниловые напольные покрытия, изоляционные напольные покрытия, все для существующих полов; ковры; напольные коврики; драпировки и накладки из нетекстильных материалов для существующих стен и потолков; плитка из линолеума или аналогичных материалов для укладки на существующие полы или стены»*), в том числе, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку (4), поскольку они объединены общеродовым признаком (строительные материалы), имеют одно и то же назначение (ремонт), круг потребителей и каналы сбыта (строительные рынки, магазины, отделы).

Учитывая высокую степень сходства (приближенную к тождеству) сравниваемых обозначений, однородность товаров следует рассматривать шире, поскольку присутствует высокая вероятность смешения товаров, маркированных сходными (тождественными) обозначениями, на рынке.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками (1-4), в отношении однородных товаров 01, 19, 24, 27 классов 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 28.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 31.08.2020.