

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 27.10.2021 возражение компании Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H., Австрия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 720928, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 720928 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.07.2019 по заявке № 2018755596 с приоритетом от 17.12.2018 в отношении товаров 11, 17, 19, 21 и услуг 35 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ДАС ВЕРК», Российская Федерация (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 720928 было зарегистрировано словесное обозначение « **Superit** ».

В поступившем 27.10.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаком «**SEMPERIT**» по международной регистрации № 1416428, охраняемым на территории Российской Федерации на

имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет, в отношении всех приведенных в оспариваемой регистрации товарного знака товаров 17 и 19 классов МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ, представляющих собой услуги в сферах рекламы, продаж и продвижения товаров, которые являются однородными товарам 17 и 19 классов МКТУ противопоставленной международной регистрации знака.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, полагает, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, являются актом недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным частично, а именно в отношении вышеуказанных товаров 17, 19 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в данной регистрации товарного знака.

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв на него не был представлен.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (17.12.2018) правовая база для оценки его охраноспособности 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 720928 представляет собой словесное обозначение « **Superit** », выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными. Данному товарному знаку была предоставлена правовая охрана с приоритетом от 17.12.2018, в частности, в отношении товаров 17, 19 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1416428 с более ранним конвенционным приоритетом от 28.11.2017 представляет собой словесное обозначение «**SEMPERIT**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Данный знак охраняется на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, в частности, в отношении товаров 17 и 19 классов МКТУ.

По результатам сопоставительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленного международного знака коллегия пришла к выводу о том, что они ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными,

в силу наличия у них одинаковых количеств слов (1 слово), слогов (3 слога) и весьма близких составов звуков и подавляющего большинства совпадающих звуко сочетаний (полностью совпадают 2 слога из 3, а также 6 звуков из 8), в том числе акцентирующих на себе особенное внимание совпадающих начальных и конечных звуков, когда некоторые отдельные отличия в средних частях сравниваемых слов уже не оказывают решающего влияния на их восприятие в целом.

Сходство сравниваемых знаков усиливается за счет использования для данных слов одного и того же (латинского) алфавита и, следовательно, наличия у них большей части соответствующих совпадающих букв латинского алфавита.

Сопоставляемые слова являются фантазийными, не обладающими какими-либо определенными смысловыми значениями, которые обнаруживались бы в тех или иных словарях, ввиду чего их анализ по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений не может быть проведен.

В свою очередь, некоторые действительно имеющиеся у сравниваемых знаков отличия, а именно по шрифтовым их исполнениям и по количествам их звуков и букв, играют всего лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе оспариваемого товарного знака и противопоставленного международного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено их сходство за счет наличия у них весьма близких составов звуков. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 42 Правил).

Вышеуказанные обстоятельства позволяют сделать вывод, что сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

При этом отмеченное выше наличие у сравниваемых знаков весьма близких составов звуков обуславливает вывод о высокой степени сходства этих знаков.

В этой связи необходимо отметить, что вероятность смешения на рынке товаров, индивидуализируемых сравниваемыми знаками, значительно увеличивается в силу вышеотмеченной весьма высокой степени их сходства, ввиду чего диапазон товаров, подлежащих признанию в качестве однородных, обязательно расширяется.

Отсюда следует, что для признания сравниваемых товаров однородными при наличии такой весьма высокой степени опасности их смешения уже достаточно совпадения у них всего лишь одного или нескольких отдельных доминирующих основных признаков, определяющих соответствующие критерии однородности товаров, за счет наличия которых эти товары могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Совпадения признаков по всем возможным критериям для вывода об однородности товаров не требуется.

Так, с учетом данных обстоятельств все товары 17 и 19 классов МКТУ, для которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, с одной стороны, и товары 17 и 19 классов МКТУ, для которых охраняется на территории Российской Федерации противопоставленный международный знак, с другой стороны, либо просто совпадают между собой, либо соотносятся друг с другом как вид-род, когда различные виды материалов и изделий для изоляции, герметичности, уплотнения и наполнения, трубы, шланги и их части и различные виды неметаллических строительных материалов непосредственно относятся к данным соответствующим общеродовым понятиям товаров, либо все они относятся к этим одним и тем же соответствующим определенным родовым группам товаров.

Таким образом, все вышеуказанные товары являются, собственно, однородными по данным основным критериям однородности товаров.

В силу изложенных выше обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров оспариваемой регистрации товарного знака

и противопоставленной международной регистрации знака, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности всех вышеуказанных (однородных) товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному изготовителю.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод о сходстве оспариваемого товарного знака и противопоставленного международного знака до степени смешения в отношении однородных товаров 17 и 19 классов МКТУ. Следовательно, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 17 и 19 классов МКТУ.

Установленный факт сходства до степени смешения в отношении вышеуказанных однородных товаров оспариваемого товарного знака и принадлежащего именно лицу, подавшему возражение, соответствующего противопоставленного международного знака с более ранним приоритетом обуславливает вывод о наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 720928 по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, коллегия никак не усматривает наличия однородности у услуг 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака, представляющих собой услуги по рекламе, продаже и продвижению товаров, вышеуказанным товарам 17 и 19 классов МКТУ противопоставленной международной регистрации знака, так как они относятся к совершенно разным сферам экономической деятельности (сфера оказания услуг – сфера производства товаров) и имеют абсолютно разные назначения (услуги в помощь бизнесу – товары для строительства) и разный круг потребителей (предприниматели, которым нужно реализовать их продукцию, – строители или сами владельцы строящихся либо ремонтируемых помещений).

В этой связи необходимо отметить, что в соответствующих формулировках наименований вышеуказанных услуг либо вовсе отсутствуют указания на какие-либо конкретные товары, как на предмет оказания этих услуг, либо в таком качестве указано, напротив, на совсем иные товары, не однородные, собственно, товарам 17 и 19 классов МКТУ.

Таким образом, отсутствует возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности данных услуг и товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю. Следовательно, коллегия не располагает какими-либо основаниями для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Что касается довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, представляют собой акт недобросовестной конкуренции, то следует отметить, что данное утверждение лица, подавшего возражение, не было подтверждено какими-либо документами, которые обязательно исходили бы от того или иного компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия фактов недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом не относится к компетенции Роспатента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.10.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 720928 недействительным в отношении всех товаров 17 и 19 классов МКТУ.