

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 23.03.2020 возражение индивидуального предпринимателя Дьячкова С.Л., Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019718532 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019718532 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 18.04.2019 на имя заявителя в отношении услуг 35, 39 и 40 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение  со словесными элементами «**СТАЛЬ**» и «**ЧЕРЕПОВЕЦ**», выполненными буквами русского алфавита.



Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 13.02.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «**ЧЕРЕПОВЕЦ**» представляет собой географическое наименование определенного города в России, в силу чего он является неохраноспособным, а также способен ввести в

заблуждение потребителя относительно места нахождения заявителя, так как его местом нахождения является иной город – Санкт-Петербург.

Кроме того, в данном заключении указано, что и другой словесный элемент «СТАЛЬ» в составе заявленного обозначения является также неохраноспособным для соответствующих услуг, так как характеризует их, указывая на определенную область деятельности заявителя, причем доминирующее положение этого слова не позволяет включить его в товарный знак как неохраняемый элемент и, следовательно, препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

При этом по результатам экспертизы также было выявлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 35

классов МКТУ с товарными знаками  по свидетельству № 319955 и  по свидетельству № 319999, охраняемыми на имя другого лица и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.03.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 13.02.2020.

Доводы возражения сводятся к тому, что в составе заявленного обозначения словесные элементы «СТАЛЬ» и «ЧЕРЕПОВЕЦ» действительно являются неохраноспособными элементами, указывающими, соответственно, на область деятельности заявителя (поставка и обработка им стали) и на место производства соответствующей продукции (в г. Череповце), но данные слова могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, так как заявителем приобретает данный материал (сталь) у компании «Северсталь», находящейся именно в г. Череповце, ввиду чего заявленное обозначение не вводит потребителя в заблуждение относительно места происхождения этой продукции.

Кроме того, заявитель полагает, что наличие правовой охраны у противопоставленных товарных знаков со словесными элементами «СТАЛЬ» в

аналогичном доминирующем положении подтверждает возможность предоставления правовой охраны и заявленному обозначению.

В то же время, заявителем в возражении утверждается, что сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения друг с другом, так как они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разными внешними формами и разными смысловыми значениями их изобразительных элементов, разным применением симметрии для них и разным цветовым исполнением данных знаков.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг, приведенных в заявке.

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

С учетом даты подачи заявки (18.04.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к

объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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 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 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 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное,

карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. 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 представляет собой комбинированное обозначение  , состоящее из словесного элемента «**СТАЛЬ**», выполненного оригинальным шрифтом, стилизованным под объемное изображение металлических (стальных) конструкций, буквами русского алфавита. В данное обозначение включен также и словесный элемент «**ЧЕРЕПОВЕЦ**», выполненный в вертикальном положении оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 18.04.2019 испрашивается в отношении услуг 35, 39 и 40 классов МКТУ.

В заявленном обозначении доминирует слово «**СТАЛЬ**», так как оно акцентирует на себе внимание, занимая в нем центральное положение и бóльшую часть пространства, и запоминается легче, чем изобразительный элемент, играющий второстепенную роль, служа лишь графическим

оформлением шрифтовых единиц именно этого доминирующего слова. При этом оно выполнено гораздо более крупным шрифтом, чем другой словесный элемент «**ЧЕРЕПОВЕЦ**», который, к тому же, помещен внутрь одной из шрифтовых единиц визуального доминирующего слова «**СТАЛЬ**».

Изложенные выше обстоятельства обуславливают то, что основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несет исключительно доминирующий словесный элемент «**СТАЛЬ**», который, следовательно, и подлежит, прежде всего, сравнению с противопоставленными товарными знаками.

В свою очередь, другой словесный элемент «**ЧЕРЕПОВЕЦ**» представляет собой географическое наименование определенного города в России, в силу чего он может быть воспринят российскими потребителями как указание на место нахождения заявителя, то есть является характеризующим приведенные в заявке услуги и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, местом нахождения заявителя является вовсе не Череповец, а иной город – Санкт-Петербург, что позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение будет вводить в заблуждение потребителя относительно места нахождения заявителя, как лица, оказывающего услуги, то есть оно не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, причем в отношении всех услуг, приведенных в заявке.

Что касается довода возражения о том, что заявителем оказываются соответствующие услуги в отношении определенного материала (стали), который приобретается им у компании «Северсталь», находящейся именно в г. Череповце, то следует отметить, что данное обстоятельство никак не опровергает вывод коллегии, что заявленное обозначение будет вводить в заблуждение потребителя относительно места нахождения самого заявителя, как лица, оказывающего услуги.

При этом заявитель, согласно представленным им корреспонденцией, поступившей 28.11.2019, документам, в отношении к упомянутой компании

«Северсталь» выступает всего лишь как покупатель ее продукции. Так, в представленных прайс-листах действительно имеется указание на производителя продукции – компанию «Северсталь», а в сертификатах качества, в которых приведены качественные характеристики этой продукции, заявитель указан, но только лишь в качестве ее грузополучателя.

Никаких документов, которые свидетельствовали бы о статусе заявителя, например, как филиала компании «Северсталь» либо ее официального дистрибьютора, им не было представлено. Следовательно, отсутствуют какие-либо препятствия для заявителя, например, просто сменить поставщика продукции, место происхождения которой в таком случае вполне может стать уже иным.

Таким образом, отсутствуют какие-либо документы, которые подтверждали бы наличие неразрывных связей заявителя исключительно с г. Череповцом.

Кроме того, предоставлению правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака, помимо наличия словесного элемента «**ЧЕРЕПОВЕЦ**», препятствует также и наличие, как уже было отмечено выше, доминирующего в нем словесного элемента «**СТАЛЬ**».



Так, слово «**СТАЛЬ**» характеризует приведенные в заявке услуги 39 класса МКТУ «доставка товаров; посредничество при перевозках; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные» и услуги 40 класса МКТУ «обработка абразивная; работы сварочные; распиловка материалов», поскольку для данных конкретных услуг оно представляет собой простое наименование товара (сталь), в отношении которого, собственно, оказываются эти услуги, и, следовательно, указывает на соответствующую определенную область деятельности заявителя – поставка стали (ее перевозки и погрузка-разгрузка) и обработка стали, то есть является для них неохранным элементом на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Наличие у него доминирующего положения в заявленном обозначении исключает возможность его включения в товарный знак как неохранный

элемента в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в целом.

Вместе с тем, доминирующий словесный элемент «СТАЛЬ» по отношению к другим приведенным в заявке услугам, а именно к услугам 35 класса МКТУ «посредничество коммерческое», напрямую уже не указывает на связь этих конкретных услуг исключительно с товарами, поэтому для таких услуг он является фантазийным, прямо не характеризующим их, а возможные порождаемые им дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации, посредством которых лишь умозрительно можно прийти к каким-то описательным характеристикам, подтверждают, напротив, его фантазийный характер в отношении этих услуг.

Таким образом, словесный элемент «СТАЛЬ» в заявленном обозначении не является противоречащим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ «посредничество коммерческое».

Однако, вместе с тем, противопоставленные товарные знаки  по свидетельству № 319955 и  по свидетельству № 319999, охраняемые на имя другого лица и имеющие более ранние приоритеты, представляют собой комбинированные обозначения, в которых доминируют также выполненные оригинальным шрифтом, стилизованным под объемное изображение металлических (стальных) конструкций, буквами русского алфавита словесные элементы «СТАЛЬ», так как они акцентируют на себе внимание, занимая в них центральное положение и большую часть пространства, и запоминаются легче, чем изобразительные элементы, играющие второстепенную роль, служа лишь графическим оформлением шрифтовых единиц именно этих доминирующих слов. При этом они выполнены гораздо более крупным шрифтом, чем другие словесные элементы «стальинтекс».

Данные обстоятельства обуславливают то, что основную индивидуализирующую нагрузку в противопоставленных товарных знаках

несут исключительно доминирующие в них словесные элементы «СТАЛЬ», которые, следовательно, и подлежит, прежде всего, сравнению с заявленным обозначением.

Противопоставленные товарные знаки охраняются в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в их составе доминирующих, несущих основную индивидуализирующую нагрузку, идентичных слов «СТАЛЬ», фонетическое и семантическое тождество которых обуславливается совпадением у них всех звуков и их смысловых значений.

Сходство сравниваемых знаков в целом усиливается еще и за счет того, что словесные элементы в их составе выполнены буквами одного и того же (русского) алфавита, и вышеуказанные непосредственно сравниваемые друг с другом визуально доминирующие слова «СТАЛЬ» имеют одинаковые составы определенных букв русского алфавита.

К тому же, данные слова в сравниваемых знаках выполнены оригинальным шрифтом, стилизованным именно под объемное изображение металлических (стальных) конструкций, что обуславливает восприятие данных изображений в целом, как весьма близких по своей внешней форме и тождественных по своему смысловому значению, в то время как некоторые отдельные отличия в шрифтовом исполнении слов и в графических начертаниях и цветовом исполнении изображений этих конструкций носят у них лишь нюансный характер, не влияющий на их восприятие в целом.

Изложенное обуславливает вывод, что сравниваемые знаки производят одинаковое общее зрительное впечатление.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено их сходство в

целом за счет фонетического и семантического тождества соответствующих доминирующих слов «СТАЛЬ», а также еще и визуальный фактор, которым обуславливается графическое и семантическое сходство соответствующих изобразительных элементов. Вместе с тем, 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 (пункты 42 и 43 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Услуги 35 класса МКТУ «посредничество коммерческое», приведенные в заявке, и услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]», для которых охраняются противопоставленные товарные знаки, соотносятся между собой как род-вид, поскольку последние представляют собой услуги, оказываемые хозяйствующим субъектам именно в плане обеспечения для них посредничества при совершении ими деловых операций по импорту-экспорту товаров либо при поставке товаров или заказе услуг, то есть они сами по себе относятся, собственно, к коммерческому посредничеству. Следовательно, сравниваемые услуги являются однородными.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней услуг коллегией усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) услуг 35 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному лицу, оказывающему услуги. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ.

С учетом всех приведенных выше выводов коллегии по результатам анализа соответствующих мотивов для отказа в регистрации товарного знака в отношении определенных услуг, предусмотренных пунктами 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, не усматривается никаких оснований для предоставления правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.03.2020,
оставить в силе решение Роспатента от 13.02.2020.**