

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 ППС), рассмотрела поступившее 29.12.2021 возражение, поданное ИП Морозовым А.А., Москва (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020746135, при этом установила следующее.

ТЕКТОН


Комбинированное обозначение « ультравысокопрочный бетон » по заявке №2020746135 с приоритетом от 25.08.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 05.10.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020746135. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «ультравысокопрочный бетон» указывают на вид и свойства товаров 19 класса МКТУ, вследствие чего данные словесные элементы не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица, ООО «Тектон-С», Москва, товарным



знаком «» по свидетельству №525303 с приоритетом от 27.12.2012 в отношении товаров 19 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 19 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.12.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с тем, что словесные элементы «ультравысокопрочный бетон» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- деятельность правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №525303 [1] ООО «Тектон-С» прекращена 17.09.2020. Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 1514 Кодекса, правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого по заявлению любого лица решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением юридического лица - правообладателя. Процедура досрочного прекращения правовой охраны товарного знака была инициирована, соответствующее заявление направлено в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, оплачена пошлина за рассмотрение заявления о досрочном прекращении правовой охраны

товарного знака по свидетельству №525303 [1] в связи с прекращением деятельности юридического лица - правообладателя.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.10.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 19 класса МКТУ с выведением из правовой охраны словесных элементов «ультравысокопрочный бетон».

В адрес заявителя, указанный в Госреестре, 13.01.2022 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 07.02.2022.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 07.02.2022, заявил ходатайство о переносе рассмотрения возражения на более поздний срок. Ходатайство мотивировано тем, что заявителем было подано заявление в Федеральную службу по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [1] в связи с прекращением деятельности юридического лица - правообладателя.

Рассмотрев представленное ходатайство о переносе заседания, коллегия отказала в его удовлетворении. Рассмотрение возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи и принятия возражения к рассмотрению. Наступление благоприятных обстоятельств для заявителя в виде досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака [1] административным порядком не предусмотрено. Кроме того, правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] является действующей.

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

С учетом даты (25.08.2020) поступления заявки №2020746135 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).

ТЕКТОН

Заявленное обозначение « ультравысокопрочный бетон » является комбинированным, состоящим из геометрического элемента в виде горизонтальной полосы, и из словесных элементов «ТЕКТОН», «ультравысокопрочный бетон», выполненных оригинальными шрифтами заглавными и строчными буквами русского алфавита.


Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 19 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель в возражении от 29.12.2021 не оспаривает решение Роспатента от 05.10.2021 в части неохраноспособности словесных элементов «ультравысокопрочный бетон» (характеризуют заявленные товары 19 класса МКТУ, так как указывают на их вид и состав), но оспаривает указанное решение Роспатента в части несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из словесных элементов «ТЕКТОН», «ультравысокопрочный бетон» (как указывалось раньше словесные элементы «ультравысокопрочный бетон» являются неохраняемыми, в силу чего не будут проанализированы на предмет соответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса).



Противопоставленный товарный знак [1] «  » является комбинированным, состоящим из графических элементов в виде прямоугольника со скошенными углами и в виде стилизованных треугольников, и из словесного элемента «ТЕКТОН», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Наиболее значимым элементом вышеуказанного противопоставленного знака [1] является элемент «ТЕКТОН», который выполнен крупным шрифтом в центре знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что в их состав входит фонетически тождественный словесный элемент «ТЕКТОН».

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [1], так как и само заявленное обозначение, и данный противопоставленный знак выполнены буквами русского алфавита.

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке [1], то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического тождества словесных элементов.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантических значениях сравниваемых обозначений, анализ по семантическому сходству заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] провести невозможно.

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 19 класса МКТУ «бетон, фибробетон, элементы строительные из бетона» заявленного обозначения являются однородными товарам 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы; асфальт, смолы и битум» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые товары относятся к материалам строительным, которые применяются при строительстве фундаментов зданий и

сооружений, для имеют одинаковое назначение, сферу применения и один круг потребителей.

Однородность товаров 19 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 19 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 29.12.2021,
оставить в силе решение Роспатента от 05.10.2021.**