

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 15.01.2021 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Новачуком Евгением Владимировичем (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019735305, при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака по заявке №2019735305 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 19.07.2019 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 15.09.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «СТРОЙБЕРИ» по свидетельству №358326 [1], зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Также в заключении указано, что включенные в состав заявленного обозначения слова «сеть магазинов» - два или более магазинов одной зарегистрированной торговой марки, находящихся под общим владением и контролем, с одним узнаваемым дизайном, размещённых в разных районах города, в разных городах или разных странах, продающих товары аналогичного ассортимента, имеющих общую службу закупок и сбыта (см., например, Нагаев Р. Т. «Энциклопедический словарь «Недвижимость»//- Казань: Изд-во ГУП «Идеал-Пресс», 2001. — 896 с.), являются неохраноспособными в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, поскольку могут быть восприняты как указание на видовое наименование предприятия, и в целом не обладают различительной способностью.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- основным отличием заявленного обозначения от противопоставленного товарного знака является то, что заявленное обозначение является комбинированным и включает в себя изображения множества строительных инструментов. Именно они и занимают доминирующее положение в заявленном обозначении, поскольку находятся в центральной его части и занимают большую его часть по размеру;

- кроме того, оригинальное графическое исполнение словесного элемента состоит в написании некоторых букв в виде иного строительного инвентаря, что усиливает связь между словесным элементом обозначения и изобразительным;

- противопоставленный знак содержит исключительно словесный элемент, исполненный без использования каких-либо дополнительных изобразительных

элементов и оригинального графического решения. Таким образом, основное внимание потребителя в заявленном обозначении привлекают изображения инструментов, как в изобразительном, так и в словесном его элементах;

- разница в сравниваемых словесных обозначениях прослеживается в различном исполнении букв. Так, заявленное обозначение исполнено оригинальным стилизованным шрифтом, в то время как противопоставленное обозначение исполнено стандартным шрифтом. Разница существенно влияет на восприятие потребителем. Кроме того, в заявленном обозначении используется знак «-», который визуально разделяет слова «Строй» и «Бери»;

- заявленное обозначение, благодаря наличию в словесном элементе знака «-», прочитывается как два отдельных слова: «СТРОЙ» и «БЕРИ». Кроме того, оригинальное графическое исполнение некоторых букв может порождать трудности при прочтении словесного элемента в заявленном обозначении у ряда потребителей. Противопоставленное же обозначение однозначно прочитывается как единое слово «СТРОЙБЕРИ», что существенно снижает степень фонетического сходства указанных элементов;

- словесный элемент в противопоставленном обозначении воспринимается потребителем как фантазийный, поскольку содержит в себе единое слово «СТРОЙБЕРИ», написанное слитно и не существующее в языках мира. Словесный элемент в заявленном обозначении не может восприниматься потребителем как фантазийный, поскольку состоит из двух слов русского языка «СТРОЙ» и «БЕРИ». Кроме того, благодаря доминирующему положению изобразительного элемента обозначения (множество строительных инструментов), оригинальному графическому исполнению букв у потребителя складывается впечатление о деятельности заявителя, о характере услуг, предоставляемых под заявленным обозначением. Противопоставленное же обозначение не порождает у потребителя никаких ассоциаций. На этом основании можно с уверенностью говорить о несовпадении заложенных в обозначения понятий, что исключает семантическое сходство.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных услуг с указанием в качестве неохраняемого элемента слов «сеть магазинов».

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (19.07.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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, 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. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования, сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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; 5) сочетание цветов и тонов.

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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение,



Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ - демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стоек; прокат торговых стендов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов.

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

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения заявленного обозначения с товарным знаком [1], который представляет собой словесное обозначение СТРОЙБЕРИ.

Правовая охрана этого знака действует в отношении услуг 35 класса МКТУ - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; работы машинописные; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов;

редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядчика управление [коммерческое]; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование; экспертиза деловая.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленного экспертизой знака [1] показал, что они ассоциируются между собой в целом, что обусловлено сходством доминирующего в заявленном обозначении словесного элемента «СТРОЙ-БЕРИ» со словесным товарным знаком «СТРОЙБЕРИ».

В частности, фонетическое сходство словесных элементов «СТРОЙ-БЕРИ» и «СТРОЙБЕРИ» заключается в полном совпадении состава и расположения в них согласных и гласных звуков, одинаковом количестве слогов и букв. Отличие состоит только в имеющемся дефисе между словами «строй» и «бери». Указанные словесные элементы состоят из тождественных слов русского языка – глаголов «строить» и «брать» в повелительном наклонении, в связи с чем, независимо от того, написаны они в обозначениях слитно или через дефис, их смысловое значение, а следовательно, и семантические образы, которые они вызывают, от этого не меняется. В отношении графического сходства сравниваемых словесных элементов следует отметить, что, несмотря на выполнение некоторых букв словесного элемента заявленного обозначения в оригинальной графике, они однозначно

воспринимаются и прочитываются как буквы русского алфавита. А использование в них букв русского алфавита сближает сравниваемые обозначения в визуальном плане.

Наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента не оказывает существенного влияния на вывод о возникновении у потребителя сходных ассоциаций сравниваемых обозначений, поскольку именно на словесном элементе акцентируется основное внимание потребителя при восприятии ими комбинированных обозначений. Изобразительный же элемент в виде комбинации различных строительных инструментов в данном случае выступает в качестве иллюстрации словесного элемента, несущего основную индивидуализирующую нагрузку в обозначении.

Учитывая высокую степень сходства словесных элементов сопоставляемых обозначений, существует вероятность восприятия заявленного комбинированного обозначения в качестве варианта противопоставленного словесного товарного знака. Таким образом, заявленное обозначение следует признать сходным с противопоставленным знаком [1] в целом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ перечня услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и для которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку [1] показал их однородность, так как они либо совпадают по виду (демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]), либо относятся к одним родовым группам услуг (продвижение товаров для третьих лиц, прокат торгового оборудования), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей, одинаковые условия реализации, являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

С учетом установленного сходства обозначений и однородности услуг существует опасность их смешения в гражданском обороте при маркировке

сравниваемыми знаками, следовательно, вывод, изложенный в заключении по результатам экспертизы о противоречии заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Словесный элемент «сеть магазинов», входящий в состав заявленного обозначения, является неохраняемым, так как не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается в возражении.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.01.2021, оставить в силе решение Роспатента от 15.09.2020.