

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 возражение, поступившее 08.12.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Завод современных материалов", Красноярский край, Емельяновский р-н, с. Устюг (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019721042, при этом установила следующее.

СталькомСТ

Обозначение « » по заявке
№2019721042 подано 29.04.2019 на регистрацию в качестве товарного знака в
отношении товаров 06 класса МКТУ.

Роспатентом 30.09.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019721042 в отношении всех заявленных товаров 06 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, обоснованное несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 (3) и 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное несоответствие мотивировано тем, что обозначение «СталькомST» является сложносоставным словом, состоящем из двух значимых семантических единиц: «сталь» - сокращение от «стальная», «ком» - сокращение от «композитная»; используется различными лицами для обозначения однородных товаров, а именно, «стальная композитная панель» (см. Интернет, http://urfas.ru/save/nordfox/nordfox_kompozit.pdf; <http://fasadproff.ru/stalkom-st/>; <https://inni.info/produkt/oblitsovochnyye-izdeliya-iz-stalnogo-lista/fasadnaya-plitka-iz-stalnoykompozitnoy-paneli-stalkom-st> и др.), а также буквы «ST» - простые буквы, не имеющие словесного характера и оригинального графического исполнения, в связи с чем заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, выявлено сходство до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками «СТАЛЬКОН» по свидетельствам № 297132, приоритет от 17.08.2004г. и № 564470, приоритет от 06.06.2014г.), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью Производственно-строительная фирма "СТАЛЬКОН", 115114, Москва, ул. Кожевническая, 11/13, стр. 2, зарегистрированных в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.12.2020 поступило возражение на решение Роспатента.

По мнению заявителя, заявленное обозначение является фантазийным словом и обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров. Часть обозначения «ком» не может быть расшифрована исключительно как «композитная», так как отсутствует такое общепринятое сокращение. Ссылки, приведенные в оспариваемом решении Роспатента, содержат указания на продукцию заявителя. Кроме того, заявитель ссылается на регистрационную практику Роспатента в отношении аналогичных словесных обозначений. Так,

охрана в отношении товаров 06 класса МКТУ была предоставлена товарным знакам

«**АЛЮКОМ**», «**ALUKOM**» по свидетельствам №№309086, 309087.

Заявитель выражает несогласие со сходством заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, объединенными словесным элементом «СТАЛЬКОН».

На основе вышеизложенного выражена просьба отменить решение Роспатента от 30.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019721042 в отношении всех заявленных товаров 06 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.04.2019) поступления заявки № 2019721042 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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.

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 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 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 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.

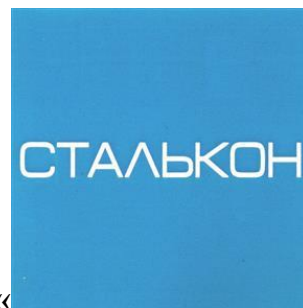
Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение

СталькомST

«

» по заявке № 2019721042 выполнено

стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 06 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [1] «СТАЛЬКОН» по свидетельству №297132 является комбинированным и состоит из словесного элемента «СТАЛЬКОН», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита на фоне синего квадрата. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 06 класса МКТУ. Товарный знак выполнен в сочетании синего и белого тонов.

Противопоставленный комбинированный товарный знак [2]



«СТАЛЬКОН STEEL CONSTRUCTION» по свидетельству №564470 состоит из словесного элемента «СТАЛЬКОН», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита; словесных элементов «STEEL CONSTRUCTION», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита на фоне синего прямоугольника. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 06 класса МКТУ. Словесные элементы «STEEL CONSTRUCTION» указаны в качестве неохраняемых.

Анализ обозначения по заявке № 2019721042 на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В оспариваемом решении Роспатента словесный элемент «СТАЛЬКОМСТ» на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса признан неохраняемыми в силу того, что используется разными производителями.

Проанализировав содержание интернет-ссылки (1) http://urfas.ru/save/nordfox/nordfox_kompozit.pdf, коллегия пришла к выводу, что

среди размещенной по ней информации, отсутствует обозначение «СТАЛЬКОМСТ».

Интернет-ссылка (2) <http://fasadproff.ru/stalkom-st/> на дату рассмотрения возражения недоступна для просмотра, а ссылка (3) <https://inni.info/produkt/oblitsovochnyye-izdeliya-iz-stalnogo-lista/fasadnaya-plitka-iz-stalnoykompozitnoy-paneli-stalkom-st> содержит предложение к продаже продукции заявителя.

Таким образом, указанные источники информации не могут служить надлежащим доказательством использования многими производителями словесного элемента «СТАЛЬКОМСТ» в качестве наименования вида товара.

Коллегия принимает во внимание также и тот факт, что обозначение «КОМ» не является общепризнанным сокращением от слова «композитный», следовательно, заявленное словесное обозначение является вымышленным и соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствует его сходство до степени смешения с противопоставленными товарными знаками.

Анализ обозначения по заявке № 2019721042 на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное на регистрацию обозначение " **СталькомСТ** " является словесным, при этом противопоставленные товарные знаки являются комбинированными. В комбинированном обозначении, состоящем одновременно из нескольких элементов, необходимо установить роль каждого входящего в его состав элемента и его индивидуализирующую способность.

Словесные элементы комбинированных обозначений, как правило, легче запоминаются, чем изобразительные элементы, а также способствуют фонетическому воспроизведению знака.

Основным индивидуализирующим элементом противопоставленных товарных знаков [1-2] является словесный элемент «СТАЛЬКОМ».

Сравниваемые словесные элементы «СТАЛЬКОМСТ» и «СТАЛЬКОН» характеризуются совпадением первых 7 букв. Отличающиеся окончания из согласных букв состоят из глухих звуков, поэтому при произношении сравниваемые словесные элементы фонетически сходны друг с другом.

Семантический критерий сходства не подлежит применению, так как сравниваемые словесные элементы отсутствуют в словарных источниках.

Имеющиеся графические отличия в виде цветного фона у противопоставленных товарных знаков является второстепенным, при фонетическом сходстве словесных элементов сравниваемых обозначений.

Учитывая изложенное, обозначение по заявке № 2019721042 сходно с противопоставленными товарными знаками [1-2] за счет фонетического сходства входящих в их состав словесных элементов «СТАЛЬКОМСТ» и «СТАЛЬКОН».

Анализ однородности товаров 06 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2019721042, и товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам.

Товары 06 класса МКТУ *«обычные металлы и их сплавы, руда; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения, металлические тросы и проволока; металлические и скобяные изделия; контейнеры металлические для хранения и транспортировки»*, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, представляют собой строительные материалы, металлические конструкции, изделия

Данные товары тождественны товарам 06 класса МКТУ *«обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; скобяные и замочные изделия; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические»* противопоставленного товарного знака [2], однородны товарам 06 класса МКТУ *«изделия скобяные, конструкции передвижные, материалы строительные, металл листовой, резервуары (для хранения и транспортировки), сейфы»* противопоставленного товарного знака [1].

Сравниваемые товары относятся к одной родовой группе (строительные материалы, металлические конструкции и сооружения, контейнеры для хранения), имеют сходные свойства и назначение, общий круг потребителей.

Таким образом, обозначение по заявке № 2019721042 сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-2] в отношении всех заявленных товаров 06 класса МКТУ, поэтому заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 30.09.2020.