

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 31.08.2023 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Раитиным Александром Юрьевичем, г. Хабаровск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022767140, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2022767140, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.09.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 02.08.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими средствами индивидуализации:

- товарным знаком «**КЭС**» по свидетельству №804136 с приоритетом от 22.07.2020, зарегистрированным на имя ООО «Комплексэнергосервис», Москва, в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.



- обозначением «» по заявке №2022740272, поданным на регистрацию 20.06.2022 на имя ООО «Комплексные энергетические системы», Москва, в отношении товаров и услуг 06, 07, 08, 09, 11, 12, 17, 19, 21, 37, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что представленный заявителем скорректированный перечень заявленных услуг 35 класса МКТУ не может быть принят в полном объеме, так как часть заявленных услуг 35 класса МКТУ (услуги по рекламе и продаже) признаны однородными товарам противопоставленных товарного знака №804136 и обозначения по заявке №2022740272.

В возражении, поступившем 31.08.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 02.08.2023. Доводы возражения сводятся к следующему.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для услуг неоднородных товарам и услугам, для которых зарегистрированы противопоставленные обозначения.

Все товары и услуги противопоставленных обозначений связаны со сферой строительства и ремонта, а также с производственной деятельностью.

Сравниваемые товары и услуги имеют разную природу происхождения (товары — это продукт производства, а услуги — это действия, направленные непосредственно на потребителя), относятся к разным сферам экономической деятельности: в одном случае, это - производственная деятельность, а в другом - торговая деятельность.

Производственная деятельность предполагает наличие оборудования, производственных мощностей, соответствующего сырья, рабочей силы, необходимых для создания товара, прохождение процедур сертификации качества товара. Торговая деятельность не предполагает необходимости в подобных ресурсах. Производитель товаров осуществляет изготовление продукции и не может быть конкурентом на рынке ритейлеров, которые сами товаров не производят.

В торговле товары переходят из сферы обращения в сферу потребления, то есть становятся собственностью покупателя. Таким образом, основная функция торговли - товарообмен. При этом покупатель четко осознает разницу между производственным и торговым предприятиями.

Кроме того, об отсутствии однородности услуг 35 класса МКТУ с определенными видами товаров различных классов МКТУ свидетельствует наличие приведенных в возражении примеров регистраций, принадлежащих разным правообладателям.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента от 02.08.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022767140 в отношении всех указанных в перечне заявки услуг 35 класса МКТУ.

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

С учетом даты подачи (21.09.2022) заявки №2022767140 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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.

Согласно пункту 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.

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

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 по заявке №2022767140 представляет собой



комбинированное обозначение «  », включающее словесный элемент «КЭС», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Словесный элемент размещен в центре окружности. Обозначение выполнено темно-бирюзовым, зеленым, салатным, синим, желтым цветами.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022767140 в отношении части услуг 35 класса МКТУ.

Для части испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку были выявлены сходные до степени смешения товарный знак «КЭС» по свидетельству



№804136 и обозначение «  » по заявке №2022740272. Противопоставленные средства индивидуализации представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарного знака и заявленного обозначения показал, что они являются сходными в связи с присутствием в них тождественного словесного элемента «КЭС», который является основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения и обозначения по заявке №2022740272 и единственным индивидуализирующим элементом товарного знака по свидетельству №804136.

Наличие сходства между сравниваемыми обозначениями заявителем не оспаривается.

В отношении однородности испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ и товаров/услуг 06, 07, 08, 09, 11, 12, 17, 19, 21, 37, 42 классов МКТУ, представленных в перечне противопоставленных знаков.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление рекламных материалов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; услуги магазинов по оптовой или розничной продаже товаров; услуги интернет-магазинов по розничной или оптовой продаже товаров; продажи оптовые или розничные товаров, в том числе через интернет; услуги магазинов по оптовой или розничной продаже строительных товаров; услуги интернет-магазинов по розничной или оптовой продаже строительных товаров; продажи оптовые или розничные строительных товаров, в том числе через Интернет».

Товарный знак по свидетельству №804136 зарегистрирован для товаров 09 класса МКТУ «перчатки для защиты от несчастных случаев; перчатки защитные, включенные в 09 класс».

Обозначение по заявке №2022740272 заявлено в отношении следующего перечня товаров и услуг:

06 - баки металлические, бочки металлические, бочонки металлические, зажимы для канатов, тросов металлические, зажимы металлические [скобы], конструкции металлические, конструкции передвижные металлические, тросы стальные, трубы для вентиляционных установок и установок для

кондиционирования воздуха, трубы металлические, ящики для инструментов
металлические ящики из обычных металлов;

07 - агрегаты сварочные электрические, аппараты газосварочные, аппараты для вулканизации, аппараты для сварки пластмассовых упаковок электрические, аппараты для электродуговой резки, аппараты для электродуговой сварки, аппараты для электросварки, генераторы электрические, дрели ручные электрические, измельчители [машины] для промышленных целей инструменты ручные, за исключением инструментов с ручным приводом, инструменты сельскохозяйственные, за исключением инструментов с ручным приводом, компрессоры [машины], корпуса машин, круги точильные [детали машин]/круги шлифовальные [детали машин], лампы паяльные, лебедки, машины для переработки пластмасс, машины литейные, насосы [машины], насосы [части машин или двигателей], ножи [детали машин], паяльники газовые, паяльники электрические, пилы [машины], пилы цепные, пистолеты для нанесения клея электрические, полотна пильные [детали машин, станков], прессы [машины промышленные], резаки [детали машин], устройства погрузочно-разгрузочные, электроды для сварочных машин электромолоты;

08 - алмазы для резки стекла [части ручных инструментов], бруски точильные, буры [ручные инструменты], вилы [ручные инструменты], вилы сельскохозяйственные [ручные инструменты] газонокосилки [ручные инструменты], гвоздодеры ручные, грабли [ручные инструменты], державки, используемые при резании [ручные инструменты], держатели оселков, долота [ручные инструменты], домкраты ручные, дрели с ручным приводом, зажимы для плотницких работ, заступы [ручные инструменты], зубила, изделия режущие [ручные инструменты], инвентарь садово-огородный с ручным приводом, инструменты абразивные [ручные инструменты], инструменты для заточки, инструменты для заточки режущих кромок, инструменты для полирования, инструменты для резки труб, инструменты для снятия изоляции [ручные инструменты], инструменты клепальные [ручные инструменты], инструменты развальцовочные [ручные инструменты], инструменты ручные с ручным приводом,

инструменты штамповочные [ручные инструменты], кайла [ручные инструменты], камни точильные, кельмы, кернеры [ручные инструменты], кирки, киянки [ручные инструменты], клещи, ключи [ручные инструменты], ковши [ручные инструменты], коловороты, косы, кочерги топочные, круги наждачные, кувалды, лезвия [ручные инструменты], лобзики, ломы, молотки [ручные инструменты], надфили, напильники [инструменты], ножи, ножницы, орудия сельскохозяйственные с ручным приводом, отвертки неэлектрические, перфораторы [ручные инструменты], пилы [ручные инструменты], пистолеты [ручные инструменты], полотна режущие, пробойники, рашпили [ручные инструменты], рубанки ручки для кос, ручки для ножей, секаторы, серпы, скобели, скребки [ручные инструменты], стамески, тиски, топорики [ручные инструменты], топоры, труборезы [ручные инструменты], тяпки [ручные инструменты], угольники [ручные инструменты], шилья, штыри, щипцы;

09 - весы, изделия оптические, инструменты измерительные, маски для сварщиков, маски защитные, маски респираторные, за исключением используемых для искусственного дыхания, метры [измерительные инструменты], наколенники для рабочих, наушники, огнетушители, одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня, одежда специальная лабораторная, уборы головные, являющиеся защитными шлемами, угольники измерительные, электропроводка;

11 - аппараты сушильные, бойлеры, за исключением частей машин, вентиляторы [кондиционирование воздуха], горелки, краны для труб и трубопроводов.

12 - тачки, тележки грузовые;

17 - диэлектрики [изоляторы], материалы теплоизоляционные, материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] резиновые или пластмассовые;

19 - изделия из камня, камень искусственный, кирпичи;

21 - бадьи/ведра, кастрюли, котлы, тазы [емкости], ящики для мусора, ящики для растений, ящики стеклянные;

37 - консультации по вопросам строительства, предоставление информации по вопросам ремонта предоставление информации по вопросам строительства;

42 - исследования в области строительства зданий, исследования в области химии, исследования и разработка новых товаров для третьих лиц.

По сути, испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ относятся к услугам в области рекламы и продвижения/продажи товаров, тогда как правовая охрана противопоставленных товарного знака и заявленного обозначения распространяется на товары различных классов МКТУ, которые относятся к товарам технического назначения, которые используются в строительстве и ремонте. Услуги 37, 42 классов МКТУ, представленные в перечне заявки №2022740272 также относятся к услугам в области строительства и ремонта.

Сравниваемые услуги и товары относятся к различным родовым группам, имеют различную природу и назначение, и, как, следствие, различается круг их потребителей и места оказания/реализации. Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ направлены на обеспечение покупателей товарами и продвижение товаров на рынке. Услуги 37, 42 классов МКТУ, представленные в перечне заявки №2022740272, представляют собой услуги в области строительства и ремонта. А товары 06, 07, 08, 09, 11, 12, 17, 19, 21 классов МКТУ представляют собой товары технического назначения, которые можно приобрести в специализированных магазинах по строительству и ремонту.

Необходимо отметить, что услуги испрашиваемого перечня сформулированы в обобщенном виде и не имеют уточнений относительно ассортимента реализуемых/рекламируемых товаров.

В этой связи услуги по реализации товаров и по рекламе, указанные в перечне заявленного обозначения без уточнения перечня товаров, могут быть связаны с любыми товарами, вследствие чего не могут быть признаны однородными конкретным товарам 06, 07, 08, 09, 11, 12, 17, 19, 21 классов МКТУ, представленных в перечнях противопоставленных знаков, различны по своей природе и по назначению и не являются взаимодополняемыми.

Указанное свидетельствует об отсутствии однородности сопоставляемых товаров и услуг.

Данный вывод согласуется с выводами Суда по интеллектуальным правам, изложенными в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2022 по делу №СИП-1061/2021.

В частности, в упомянутом Постановлении указано, что услуги по продаже товаров оказываются третьим лицам посредническими предприятиями (магазинами, супермаркетами, торговыми центрами, оптово-розничными базами) и по существу относятся к категории снабженческих, не предполагают самостоятельного производства, а лишь агрегацию ресурсов, в том числе организационных. В этой связи Суд по интеллектуальным правам считает, что заявленные услуги 35 класса МКТУ, сформулированные в общем виде без какой-либо конкретизации, не соотносимы с товарами, различны по своей природе и по назначению, не являются в указанном виде взаимодополняемыми и не будут отнесены российскими потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В связи с изложенным, товарный знак по свидетельству №792230 и обозначение по заявке №2022740272 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса для испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ по причине отсутствия однородности между услугами 35 класса МКТУ и товарами/услугами 06, 07, 08, 09, 11, 12, 17, 19, 21, 37, 42 классов МКТУ, представленными в перечне противопоставленного товарного знака и заявленного обозначения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.08.2023, изменить решение Роспатента от 02.08.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022767140.