

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 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 возражение, поступившее 17.05.2019, поданное Соловьевым Константином Дмитриевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017755888, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «**СТАНДАРТ ЭЛЕКТРИК**», выполненное в бежевом, коричневом, черном цветовом сочетании, по заявке № 2017755888, поданной 28.12.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Роспатентом 18.01.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017755888 в отношении части заявленных товаров 06 класса МКТУ (*кабельные металлоконструкции; кабельные лотки, включенные в 06 класс; композитные материалы, включенные в 06 класс; консоли строительные металлические/кронштейны строительные металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; конструкции стальные;*

лестничные лотки, включенные в 06 класс; листовые лотки, лотки кабельные металлические; пластинки для подклинивания металлические; плиты анкерные; трубы металлические) с указанием элементов «СТАНДАРТ» и «ЭЛЕКТРИК» в качестве неохраняемых на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В отношении иной части товаров 06 класса МКТУ – «болты анкерные; болты металлические; винты металлические/шурупы металлические; гайки металлические; зажимы металлические [скобы]; звенья соединительные для цепей металлические; изделия замочные металлические [скобяные изделия]; изделия скобяные металлические; кабельные крепления, включенные в 06 класс; кабельные хомуты, включенные в 06 класс; муфты соединительные для труб металлические; проволочные лотки, включенные в 06 класс; петли накладные металлические; хомуты для скрепления кабелей и труб металлические; шайбы металлические» в регистрации отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с его сходством до степени смешения с товарным знаком



«ПЛАЗМАТЕК» по свидетельству № 692205, зарегистрированным на имя ПАО «Плазматек», Украина, имеющим более ранний приоритет (07.03.2017).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.05.2019, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.01.2019, аргументируя его следующими доводами:

- словесный элемент заявленного обозначения отвечает требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса, так как обладает различительной способностью и не является сходным до степени смешения с указанным в заключении экспертизы комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Standart» по свидетельству № 692205;

- словесный элемент «СТАНДАРТ ЭЛЕКТРИК» приобрел различительную способность в результате интенсивного и длительного использования в составе различных средств индивидуализации прежде, чем был подан на регистрацию в качестве товарного знака в составе заявленного обозначения;

- начиная с 29.08.2008, словесный элемент входит в состав фирменного наименования Общества с ограниченной ответственностью «Стандарт-Электрик» (ОГРН: 5087746036660);

- начиная с 25.06.2014, этот словесный элемент используется в составе другого фирменного наименования Общества с ограниченной ответственностью «Стандарт-Электрик» (ОГРН: 1147746717304);

- ООО «Стандарт-Электрик» осуществляет свою деятельность в сфере разработки, производства и продажи товаров 06 класса МКТУ, о чем свидетельствуют указанные в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ): производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей; производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей; производство прочих пластмассовых изделий; производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки; деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами; торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями; торговля оптовая неспециализированная; торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах; торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах;

- о фактическом осуществлении указанной деятельности, свидетельствуют, в первую очередь, договоры об аренде нежилых помещений, используя эти помещения, ООО «Стандарт-Электрик» осуществляет производство и поставку продукции 06 класса МКТУ широкому кругу потребителей;

- осуществление поставки продукции 06 класса МКТУ подтверждается представленными договорами, товарными накладными, счетами-фактуры;

- о наличии широкого круга потребителей свидетельствуют выданные ООО «СвязьСтройМонтаж», ООО «НТ-Ком Инжиниринг», ООО «Петроком», ЗАО «НПВП ТУРБОКОН», ООО «НПП ОВИСТ» благодарственные письма за своевременную и профессиональную поставку оборудования 06 класса МКТУ;

- ООО «Стандарт-Электрик» затратило значительные средства в размере более чем 1600280 рублей за 2014-2018 годы на рекламу товаров, которые изготавливаются

и поставляются потребителям, с использованием словесного обозначения «Стандарт Электрик»;

- с возражением представляются сведения об изготовлении каталогов, наклеек, альбомов, флешек, шариковых ручек, кружек, баннеров, пакетов с логотипом, сведения о брендировании легковых автомобилей;

- словесное обозначение «Стандарт Электрик» использовалось в качестве коммерческого обозначения, о чем свидетельствует договор от 19.02.2018 на оказание услуг по изготовлению вывески и плакатов, содержащих словесное обозначение «Стандарт Электрик»;

- словесный элемент «Стандарт Электрик», а также комбинированное обозначение по заявке № 2017755888, в состав которого оно входит, представлены в сети Интернет, в том числе на сайте <http://st-electric.ru/>;

- ООО «Стандарт Электрик», начиная с 2014 года, имеет подтвержденный объем продаж товаров 06 класса МКТУ, реализованных под фирменным наименованием ООО «Стандарт Электрик», в двух и более субъектах Российской Федерации (Санкт-Петербург, Свердловская область, Пермская область и т.д);

- словесный элемент «Стандарт Электрик», который входит в состав комбинированного обозначения по заявке № 2017755888 приобрел различительную способностью в результате длительного и интенсивного использования в различных средствах индивидуализации (фирменное наименование, коммерческое обозначение) на дату приоритета товарного знака (28.12.2017), а следовательно, является охраноспособным элементом, который может входить в состав зарегистрированного комбинированного обозначения в качестве охраняемого элемента;

- при оценке обозначения на соответствие его требованиям пункта статьи 1483 Кодекса не учитываются обстоятельства, связанные с личностью лица, допрашивающего правовую охрану, так как различительная способность представляет собой свойство обозначения, устанавливаемое исходя из ассоциативных связей потребителя в связи с этим обозначением;

- то обстоятельство, что различительная способность словесного элемента «Стандарт Электрик» была приобретена в результате действий иного (отличного от заявителя) субъекта гражданского оборота, не может приниматься во внимание при определении критериев, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса;

- словесный элемент «Электрик» заявленного обозначения является фантастичным по отношению к товарам 06 класса МКТУ, и в сочетании с элементом «Стандарт» образует фантастичное обозначение «Стандарт Электрик»;

- «электрик» – специалист в области электричества, электротехники, а также «электротехник», «электромонтер», см. Интернет — словари <http://slovarozhegova.ru>, <https://dic.academic.ru> и Толковый словарь Ефремовой <https://gufo.me/dict/efremova>) является охранным способным термином так как, по своему семантическому значению является словом, обозначающим человека, оказывающего услуги по ремонту электрооборудования и, следовательно, не является лексической единицей, характерной для указанной (06 класс МКТУ) хозяйственной деятельности;

- заявленные товары 06 класс МКТУ включают необработанные и частично обработанные обычные металлы, простые изделия из них, адресатом этих товаров являются потребители, имеющие намерение приобрести металл или изделия из него, для целей строительства или использования в построении различных агрегатов, систем и т.д.;

- термин «Электрик», обозначающий человека, оказывающего услуги по ремонту электрооборудования (37 класс МКТУ), будет восприниматься указанными потребителями как фантастичное обозначение, так как является общепринятым термином в иной сфере, а именно в сфере оказания услуг по ремонту электрооборудования и электротехники, а не продажи изделий из металла;

- словесный элемент «Электрик» заявленного комбинированного обозначения обладает различительной способностью применительно к товарам 06 класса МКТУ;

- словесные элементы «Стандарт» и «Электрик» образуют фантастичное обозначение «Стандарт Электрик»;

- в единстве с фантастичным в отношении 06 класса МКТУ словесным элементом «Электрик», элемент «Стандарт», по своей семантической функции, не

указывает на качественные характеристики товаров этого класса, их преимущества или недостатки;

- комбинированное обозначение по заявке № 2017755888 и товарный знак по свидетельству № 692205 не являются сходными до степени смешения;

- сравниваемые обозначения различны в графической и семантической части;

- обозначение заявителя обладает доминирующим графическим элементом, а также графически выделяет словесный элемент, имеющий фонетическое тождество с противопоставленным товарным знаком, что, за счет использования разных алфавитов (кириллицы и латиницы), делает сходство более слабым;

- в силу неясного семантического смысла противопоставленного товарного знака семантическое сходство сравниваемых обозначений отсутствует, что делает их несходными в целом;

- сам по себе словесный элемент «Стандарт» обладает слабой различительной способностью, в связи с чем значимым элементом в словосочетании «Стандарт Электрик» является словесный элемент «Электрик».

На основании изложенного заявитель просит удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента от 18.01.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017755888 в отношении заявленных товаров 06 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копии документов, касающихся делопроизводства по заявке № 2017755888;

(2) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 692205;

(3) выдержка сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт-Электрик» (ОГРН: 5087746036660);

(4) выдержка сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт-Электрик» (ОГРН: 1147746717304);

(5) копии договоров об аренде нежилых помещений от 18.08.2018, от 01.12.2018, от 01.02.2015, от 01.01.2016, от 01.11.2017, приложения к договорам (выборочно);

(6) копии договоров поставки товаров (поставщик – ООО «Стандарт-Электрик») от 12.11.2014, от 18.09.2015, от 13.01.2015, от 29.01.2016, от 20.07.2017, от 18.05.2018, от 20.06.2018, копии приложений к договорам, копии товаросопроводительных документов;

(7) копии благодарственных писем от ООО «СвязьСтройМонтаж», ООО «НТ-Ком Инжиниринг», ООО «Петроком», ЗАО НПВП «ТУРБОКОН», ООО НПП «ОВИСТ»;

(8) копии счетов-фактуры, товарных накладных/УПД, касающихся изготовления каталогов, наклеек, альбомов, флешек, ручек, календарей, пакетов, кружек, баннеров;

(9) копии актов за период 10.04.2017-19.10.2017 за брендирование легковых автомобилей;

(10) копия договора от 19.02.2018 на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции, копии УПД, спецификации;

(11) скриншоты поисковых систем «Яндекс» и «Google»;

(12) скриншот сайта <http://st-electric.ru/>;

(13) описание заявленного обозначения.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 28.08.2019, заявителем представлены дополнительные материалы:

(14) копии договоров поставки товаров (поставщик – ООО «Стандарт-электрик») от 01.07.2014, от 12.10.2015, от 14.04.2016, 14.01.2016, 20.07.2016, от 13.04.2017, от 20.09.2017, от 02.10.2017, от 16.04.2018, от 13.06.2017, от 04.05.2018, копии дополнительных соглашений/приложений к договорам (выборочно), копии товарных накладных/УПД (поставщик – ООО «Стандарт-электрик»);

(15) договор о совместной деятельности от 18.12.2017 между заявителем и ООО «Стандарт-электрик» с приложением;

(16) информационное письмо от 26.08.2019;

(17) три каталога, брендированные блокнот и пакет.

К протоколу заседания от 28.08.2019 коллегией приобщены также следующие материалы:

(18) материалы, касающиеся практики: распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 638656, 670411, 659970, 677314, 692214, 692205, копии заключений, касающихся обозначений по заявкам №№ 2014735716, 2013724007;

(19) распечатки сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стандарт-Электрик» (ОГРН: 5087746036660), ООО «Стандарт-Электрик» (ОГРН: 1147746717304), ИП Соловьева К.Д.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.12.2017) подачи заявки № 2017755888 правовая база для оценки охранных способностей 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 (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.

В соответствии с абзацем шестым 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 шестым 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 пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявлением обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.

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

Согласно пункту 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 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2017755888 заявлено



комбинированное обозначение «**СТАНДАРТ ЭЛЕКТРИК**», содержащее изобразительный элемент, состоящий из двух симметрично расположенных графических элементов, и словесные элементы «СТАНДАРТ ЭЛЕКТРИК», выполненные буквами русского алфавита в две строки и расположенные справа от изобразительного элемента. Обозначение выполнено в бежевом, коричневом и черном цветовом сочетании.

Регистрация товарного знака по заявке № 2017755888 испрашивается в отношении товаров 06 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Прежде всего, коллегией исследовано смысловое содержание словесных элементов «СТАНДАРТ» и «ЭЛЕКТРИК» по отношению к заявленным товарам 06 класса МКТУ.

При этом следует заметить, что данные слова не являются словосочетанием, не связаны между собой грамматически или по смыслу, поэтому их анализ проводится по-отдельности.

Словесный элемент «СТАНДАРТ», согласно Толковому словарю С.И. Ожегова, означает: 1) образец, которому должно соответствовать, удовлетворять что-нибудь по своим признакам, свойствам, качествам, а также документ, содержащий в себе соответствующие сведения (офиц.); 2) нечто шаблонное, трафаретное, не заключающее в себе ничего оригинального, творческого.

Таким образом, в отсутствие какой-либо грамматической связи элемента «СТАНДАРТ» с иными словесными элементами, его смысловое содержание может быть охарактеризовано как описательное, указывающее на свойства заявленных товаров: как подтверждение их качества и свойств для данной категории товаров, что является хвалебной характеристикой товаров и, следовательно, основанием для применения положений подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Признание элемента «СТАНДАРТ» и его транслитерации буквами латинского алфавита «STANDART» неохраняемыми элементами товарных знаков подтверждается существующей практикой (18).

Что касается смыслового содержания элемента «ЭЛЕКТРИК», то заявитель приводит одно из его значений, а именно: электротехник, специалист соответствующей сферы.

Вместе с тем анализ словарных источников иллюстрирует в качестве первого значения иное толкование данного элемента, а именно «голубой, синий с серым отливом» (цвет электрик, см. Толковый словарь Ушакова, Д.Н. Ушаков, 1935-1940, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1096782>).

При этом коллегия считает необходимым учитывать возможность восприятия данного элемента в качестве транслитерации или русскоязычного выполнения слов иностранного происхождения «électrique» (фр. – электрический), «electric» (англ. – электрический, электробытовой).

Учет данного смыслового восприятия элемента «ЭЛЕКТРИК» обусловлен частым использованием элементов «ЭЛЕКТРИК»/«electric» в таком значении в составе товарных знаков разных лиц и, кроме того, визуальным восприятием заявленного обозначения в целом (например, в товарных знаках «»



по свидетельству № 638656, «» по свидетельству № 438917, «» по свидетельству № 648905 слова «ЭЛЕКТРИК»/«electric» признаны неохраняемыми элементами).

Заявленный перечень товаров 06 класса МКТУ включает товары, относящиеся к группе металлических изделий, которые, в свою очередь, широко применяются при монтаже электрооборудования. Так, для установки электрических счетчиков используются корпуса металлических щитов (конструкции передвижные металлические), для обеспечения постоянного электрического контакта используется различные гайки и винты из металла, для электропроводки применяется также металлические гофры (трубы), кабели, зажимы.

Таким образом, словесный элемент «ЭЛЕКТРИК» характеризует заявленные товары 06 класса МКТУ, следовательно, не соответствует для этих товаров пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода заявителя о том, что в заявлении обозначение слова «СТАНДАРТ» и «ЭЛЕКТРИК» неразрывно связаны, формируют единую комбинацию, обладающую различительной способностью, то он не является убедительным по следующим основаниям.

Существуют ситуации, когда неохраноспособные элементы органически вплетаются в композицию обозначения таким образом, что не воспринимаются отдельно. В данном случае графическая проработка заявленного обозначения



«**СТАНДАРТ ЭЛЕКТРИК**» характеризуется отдельным расположением, разным исполнением слов «СТАНДАРТ» и «ЭЛЕКТРИК», к тому же размещенных на разных строках, что не позволяет говорить о том, что эти элементы органически «вплетаются» в композицию обозначения.

Некоторым обозначениям, в которых элементы, в том числе неохраняемые, связаны грамматически или по смыслу, может быть предоставлена правовая охрана в целом. В данном случае слова «СТАНДАРТ» и «ЭЛЕКТРИК» воспринимаются отдельно, не образуют связанную грамматическую конструкцию.

Учитывая вышеизложенное, заявителем не доказано, что элементы «СТАНДАРТ» и «ЭЛЕКТРИК» в заявлении образуют комбинацию, обладающую различительной способностью в целом, позволяющую рассматривать неохраняемые элементы как часть композиции обозначения.

Таким образом, коллегия считает правомерными выводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, согласно которым элементы «СТАНДАРТ» и «ЭЛЕКТРИК» являются неохраняемыми элементами обозначения в отношении товаров 06 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении материалов, представленных заявителем для подтверждения приобретенной различительной способности заявленного обозначения, коллегия отмечает следующее.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ (4), (19), договорам поставок, товаросопроводительным документам (6), (14), каталогам (17), а также договору о

совместной деятельности (15) связанное с заявителем общество осуществляло до 28.12.2017 деятельность по торговле металлическими изделиями. Указанная деятельность, действительно, связана с товарами, относящимися к 06 классу МКТУ, однако, использованием заявленного обозначения для этих товаров не является. В материалы заявки не представлено документов, подтверждающих нанесение заявленного обозначения непосредственно на товары для целей их индивидуализации в качестве товаров именно заявителя, не представлено документов, иллюстрирующих происхождение товаров.

В свою очередь, согласно пункту 35 Правил документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Обстоятельства, связанные с реализацией товаров третьих лиц, не могут свидетельствовать о приобретении заявленным обозначением различительной способности в отношении самих товаров. При этом коллегия отмечает, что услуг 35 класса МКТУ в заявлении перечне не содержится.

Кроме того, важным представляется тот факт, что заявленное обозначение не использовалось именно заявителем в своей коммерческой деятельности. Все представленные документы касаются деятельности ООО «Стандарт-Электрик», но не индивидуального предпринимателя Соловьева К.Д., являющегося одним из учредителей общества. Представление писем согласий по основаниям несоответствия обозначений пункту 1 статьи 1483 Кодекса законодательством не предусмотрено.

Также следует констатировать незначительные временной период и географию использования заявленного обозначения в том виде, в котором оно заявлено на регистрацию, что также обуславливает невозможность формулирования вывода о том, что заявленное обозначение в силу широкого и активного

использования заявителе стало восприниматься потребителями как обозначение, индивидуализирующее его товары.

Таким образом, представленные документы не влияют на вывод о том, что элементы «СТАНДАРТ» и «ЭЛЕКТРИК» являются неохраняемыми элементами обозначения в отношении товаров 06 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в решении Роспатента от 18.01.2019 установлено на основании вывода о его сходстве до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству № 692205.

Товарный знак «» по свидетельству № 692205 является комбинированным, включает в качестве основного индивидуализирующего элемента словесный элемент «STANDART», выполненный буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует, в том числе, в отношении товаров 06 класса МКТУ – «проволока; проволока алюминиевая; проволока железная; проволока из обычных металлов; проволока из сплавов обычных металлов, за исключением проволоки для плавких предохранителей; проволока медная неизолированная; проволока омедненная, включенная в 06 класс; проволока припойная металлическая; проволока стальная; припой серебряный; припой твердые; прутки для сварки; прутки для твердой пайки и сварки металлические; прутки для твердой пайки металлические; порошковая проволока для сварки, включенная в 06 класс».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они включают фонетически тождественные словесные элементы «СТАНДАРТ» и «STANDART», наличие которых приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Для анализа семантического сходства следует учитывать, что поскольку слово «ЭЛЕКТРИК» не образует со словом «СТАНДАРТ» устойчивого словосочетания,

закрепленного в словарных источниках, экспертиза проводится как по словосочетанию в целом, так и по словесному элементу «СТАНДАРТ».

При этом установленные ранее особенности смыслового восприятия заявленного обозначения в целом и словесного элемента «СТАНДАРТ» приводят к выводу о том, что смысловой критерий, в данном случае, не является определяющим.

С точки зрения визуального признака, имеют место некоторые графические различия в выполнении сравниваемых обозначений за счет использования букв разных алфавитов. Вместе с тем роль визуального критерия не может быть признана определяющей, поскольку превалирует, в данном случае, фонетическое сходство, которое обеспечивает ассоциирование друг с другом сравниваемых обозначений.

Что касается указания словесного элемента «СТАНДАРТ» заявленного обозначения в качестве неохраняемого элемента, то данный вывод не может явиться основанием для снятия имеющегося противопоставления, поскольку правовая охрана противопоставленного товарного знака является действующей, не оспорена, что свидетельствует о наличии у иного лица «старшего» права на соответствующее обозначение и, следовательно, является основанием для применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству № 692205, принадлежащий иному лицу и имеющий более ранний приоритет, являются сходными, несмотря на некоторые отличия.

Анализ перечней товаров 06 класса МКТУ, в отношении которых отказано в регистрации заявленного обозначения (*болты анкерные; болты металлические; винты металлические/шурупы металлические; гайки металлические; зажимы металлические [скобы]; звенья соединительные для цепей металлические; изделия замочные металлические [скобяные изделия]; изделия скобяные металлические; кабельные крепления, включенные в 06 класс; кабельные хомуты, включенные в 06 класс; муфты соединительные для труб металлические; проволочные лотки, включенные в 06 класс; петли накладные металлические; хомуты для скрепления кабелей и труб металлические; шайбы металлические*), и товаров 06 класса МКТУ,

в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака, показал, что они являются однородными, поскольку относятся к общей родовой группе «изделия металлические для крепления и пайки (сварки)», имеют общий круг потребителей, условия реализации.

В связи с изложенным заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, в связи с чем у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя все вышесказанное, оснований для изменения решения Роспатента от 18.01.2019 у коллегии не имеется.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.09.2019 поступило обращение заявителя, содержащее новые материалы, касающиеся приобретения заявленным обозначением различительной способности.

Вместе с тем, большинство вновь представленных материалов уже исследовались коллегией при рассмотрении возражения, что отражено в настоящем заключении.

Новые доказательства, касающиеся источника происхождения товаров, отсутствовали при рассмотрении возражения, не могли быть положены в основу выводов коллегии. При этом данные документы не меняют вывод о недоказанности приобретенной различительной способности в результате активной, длительной и широкой деятельности Соловьева Константина Дмитриевича.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.05.2019, оставить в силе решение Роспатента от 18.01.2019.