

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступившими в силу 01.10.2014 (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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 23.01.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 676795, поданное Автономной Некоммерческой организацией «Национальное экспертное объединение «СРОСЭКСПЕРТИЗА», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

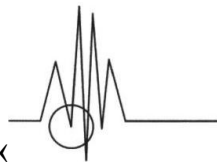


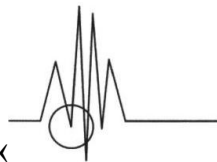
Регистрация оспариваемого товарного знака «»  
с приоритетом от 29.11.2017 по заявке № 2017750594 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.10.2018 за № 676795. Товарный знак зарегистрирован на имя Российской Ассоциации по сейсмостойкому строительству и защите от природных и техногенных воздействий, Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 16 и услуг 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.01.2020, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 676795 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на доводах о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 676795 сходен до степени смешения с принадлежащим лицу,



подавшему возражение, товарным знаком «  » по свидетельству № 646109, имеющим более ранний приоритет (от 23.03.2017) и зарегистрированным в отношении товаров и услуг 16, 37, 40 и 41 классов МКТУ.

В возражении проведен сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, основанный на анализе их графического сходства, сформулирован вывод о том, что товарный знак по свидетельству № 646109 и изобразительная часть товарного знака по свидетельству № 676795 совпадают между собой по всем анализируемым параметрам.

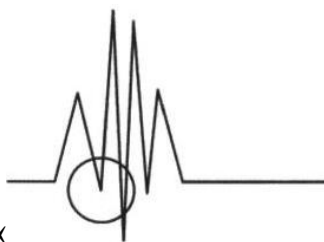
Лицо, подавшее возражение, отмечает, что внешние формы изобразительных элементов сравниваемых товарных знаков практически полностью идентичны. Кроме того, оба товарных знака воспринимаются потребителем как практически симметричные, поскольку они выполнены в виде зеркального отражения (с незначительными искажениями) относительно условной вертикальной оси, проходящей через повернутую вниз вершину двух смежных пиков (имеющих общие вершины наклонных прямых линий), расположенных в центральной части знака, к которым примыкают крайние, частично симметричные пики, каждый из которых заканчивается отрезками горизонтальных линий. Оба знака включают окружность, смещенную от условной оси симметрии в левую сторону знака. Сравнимые графические обозначения не имеют прямого смыслового значения, однако воспринимаются для потребителя как часть графика с пиками амплитуды. Вид и характер изображения носит даже для неопытного потребителя очевидно технический характер. Несмотря на то, что изобразительный элемент товарного знака по свидетельству № 676795 выполнен в голубом, синем и черном цветовом сочетании, общий цвет воспринимается как однотонный – серо-голубой. По этой причине иное

цветовое решение не образует отличного от товарного знака по свидетельству № 646109 графического образа.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 676795 недействительным в отношении всех товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в свидетельстве № 676795.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, поступивший 05.06.2020, в котором выразил несогласие с доводами возражения, отметив, прежде всего, что противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 646109 не используется лицом, подавшим возражение, ссылаясь на сведения сайта <http://srosexpertiza.ru/>.



Правообладатель поясняет, что товарный знак «  » (свидетельство № 646109) был разработан в 1977-1978 годах сотрудниками Госстроя СССР и использовался с 1978 года при публикации брошюр, журналов и иных печатных изданий как уникальный знак по сейсмостойкому строительству; в период с 1974 года по 2011 год указанное обозначение на печатных изданиях использовалось ОАО Всероссийским научно-исследовательским институтом проблем научно-технического прогресса и информации в строительстве (далее – ОАО ВНИИНТПИ) (ликвидировано в 2011 году) при издании журнала «Сейсмостойкое Строительство. Безопасность Сооружений».

Также правообладатель полагает, что лицо, подавшее возражение, зарегистрированное в 13 декабря 2017 года, никакого отношения к Госстрою СССР, а также к лицам-разработчикам товарного знака, не имело и не имеет.

Дополнительно в отзыве сообщается, что правообладатель использует оспариваемый товарный знак с 2011 года при издании журнала «Сейсмостойкое

Строительство. Безопасность Сооружений» (сайты <http://www.seismoconstruction.ru>, <http://www.seismic-safety.ru/>).

В отзыве обращено внимание на то, что оспариваемый товарный знак, включающий графическое изображение «сейсмограмму», проверялось на стадии экспертизы, в том числе, по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, было принято решение о соответствии этого обозначения условиям государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении указанного перечня товаров и/или услуг.

Кроме того, правообладатель сообщает, что 05 февраля 2020 года им было подано заявление о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 646109, являющегося основанием для подачи возражения, поскольку лицо, подавшее возражение, создано позднее даты приоритета указанного товарного знака, что свидетельствует о недостоверности данных, указанных в свидетельстве на товарный знак № 646109.

На основании всех вышеперечисленных доводов правообладатель не видит оснований для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 676795 и просит отказать в его удовлетворении.

К отзыву приложены следующие материалы:

- (1) копии обложек научно-технического реферативного сборника Госстроя СССР за 1981, 1996 и 1980 годы;
- (2) копии обложек журнала «Сейсмостойкое Строительство. Безопасность Сооружений» за 2005, 2009 и 2008 годы, изданного ОАО ВНИИНТПИ.

Ознакомившись с отзывом правообладателя, лицо, подавшее возражение, представило на заседании коллегии от 15.06.2020 дополнительные материалы:

- (3) заявление Заболоцкой Е.Н.;
- (4) дополнительное соглашение к передаче прав соучредителя;
- (5) распечатка с сайта Роскомнадзора;
- (6) копия свидетельства о регистрации СМИ;
- (7) информационное письмо о передаче прав соучредителя.

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

С учетом даты (29.11.2017) подачи заявки на регистрацию оспариваемого 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 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

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 (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.


Признаки, указанные в пункте 43 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).



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 676795 (приоритет от 29.11.2017) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «СЕЙСМОСТОЙКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО БЕЗОПАСНОСТЬ СООРУЖЕНИЙ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки, и изобразительного элемента в виде композиции из графика колебаний и окружности. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: голубой, черный, белый. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.



Противопоставленный в возражении товарный знак «» по свидетельству № 646109 (приоритет от 23.03.2017), принадлежащий лицу, подавшему возражение, представляет собой изобразительное обозначение, выполненное в виде композиции из графика колебаний и окружности. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 16, 37, 40 и 41 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного в возражении товарных знаков показал следующее.

Как видно из представленного описания, оспариваемый товарный знак является комбинированным обозначением, в композицию которого входят словесный и изобразительный элементы.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также

степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

По общему правилу в комбинированном обозначении, состоящим из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный элемент.

Вместе с тем следует учитывать, что в оспариваемом товарном знаке по свидетельству № 676795 композиция из графика колебаний и окружности занимает значительную часть обозначения, расположена в левой (начальной) части обозначения, фиксирует на себе внимание потребителей и потому не может быть признана малозначительным или незначительным элементом товарного знака.

Для определения наличия или отсутствия сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее.

С учетом изложенного коллегия полагает соответствующим пункту 44 Правил противопоставление оспариваемому объекту интеллектуальной собственности изобразительного товарного знака в рамках положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Сравнительный анализ изобразительного элемента оспариваемого товарного знака и изобразительного товарного знака, принадлежащего лицу, подавшему возражение, с использованием критериев, установленных пунктом 43 Правил, показал следующее.

В данном случае следует констатировать высокую степень сходства внешней формы сравниваемых изобразительных элементов, близкую к тождеству, поскольку совпадает взаимное расположение графика колебаний и окружности, совпадает тип графика (в обоих случаях колебания представлены зигзагообразно), идентичными являются количество отрезков, представленных на графиках, соотношение их длин и углы расположения относительно горизонта.



Обе композиции не являются симметричными, имеют одинаковое смысловое содержание, поскольку представлены в виде стилизованного графика колебаний, в нижней части которого расположена окружность.

При непосредственном сопоставлении сравниваемых композиций противопоставленное изображение воспринимается как часть композиции оспариваемого товарного знака. Отличие заключается лишь в длине горизонтального отрезка с правой стороны графика колебаний. Данное отличие не способно служить различительным признаком, обеспечивающим качественно иное общее зрительное впечатление, производимое сопоставляемыми композициями.

Имеющиеся различия в цветовом исполнении не оказывают существенного влияния на восприятие сравниваемых силуэтов как одинаковых.

Изложенный анализ свидетельствует об ассоциировании друг с другом в целом и, следовательно, о сходстве изобразительного элемента, имеющегося в товарном знаке по свидетельству № 676795, и противопоставленного товарного знака.

Наличие словесных элементов в оспариваемом товарном знаке не позволяет прийти к выводу о формировании качественно различного впечатления, способного оказать влияние на различное запоминание сопоставляемых обозначений потребителями, поскольку данные словесные элементы соотносятся со стилизованным графиком колебаний, формируют единый образ комбинированного обозначения.

Учитывая, что изобразительный элемент оспариваемого товарного знака является крупным и представлен в качестве неотъемлемой части всего обозначения, коллегия приходит к выводу о высокой степени сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков ввиду их ассоциирования друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Что касается однородности товаров и услуг, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 676795, и товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 646109, то коллегией установлено следующее.

Товары 16 класса МКТУ оспариваемого перечня *«банкноты; баннеры бумажные; бумага рисовая; вымпелы бумажные; дорожки настольные из бумаги; коробки бумажные или картонные; купоны печатные; линейки квадратные чертежные; маты на стол бумажные; мел-спрей; мешки пластиковые для уборки отходов домашних животных; ноты печатные; упаковки для бутылок бумажные или картонные; чашечки для разведения акварельных красок для художников; этикетки из бумаги или картона»* относятся к общим родовым наименованиям товаров *«изделия из картона и бумаги»*, *«издания печатные»*, *«канцелярские товары»*, *«упаковка»*, *«принадлежности и материалы для художников»*, к которым относится также большая часть товаров 16 класса МКТУ противопоставленного перечня.

Например, названные товары имеют общие вид, назначение, круг потребителей и условия реализации с такими товарами противопоставленного перечня как *«афиши, плакаты; билеты; бланки; открытки почтовые...»*, *«бумага сюань для китайского рисования и каллиграфии...»*, *«лекала [канцелярские принадлежности]; лекала чертежные; линейки чертежные четырехгранные...»*, *«мел для разметки...»*, *«коробки картонные или бумажные...»*, *«мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые...»*, *«упаковки для бутылок картонные или бумажные...»*, *«палитры для художников; чашечки для разведения красок [акварельных]...»*, *«этикетки, за исключением текстильных...»*. Совпадение по большинству критериев свидетельствует о высокой степени однородности сопоставляемых товаров.

Остальные товары 16 класса МКТУ в сравниваемых перечнях совпадают, что является основанием для признания высокой степени их однородности.

Таким образом, все товары 16 класса МКТУ оспариваемой регистрации однородны товарам 16 класса МКТУ, указанным в свидетельстве № 646109.

Услуги 41 класса МКТУ оспариваемой регистрации *«выпуск музыкальной продукции; написание теле- и киносценариев; обучение при помощи симуляторов; обучение айкидо; организация и проведение образовательных форумов не виртуальных; представление цирковых спектаклей; предоставление видеофайлов*

онлайн незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы <видео по запросу>; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы <видео по запросу>; прокат кинематографического оборудования; редактирование текстов; садо [обучение японской чайной церемонии]; тьюторинг; услуги караоке; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги композиторов; услуги гидов; хронометраж спортивных состязаний» являются однородными, в частности, услугам «написание музыки; обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; обучение гимнастике; организация и проведение семинаров; организация спортивных состязаний; предоставление спортивного оборудования; программирование спортивных состязаний; прокат видеофильмов; прокат звукозаписей; прокат кинофильмов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; редактирование текстов, за исключением рекламных; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги по написанию сценариев; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги студий записи; услуги школ [образование]; цирки». Сопоставляемые услуги соотносятся по роду-виду либо происходят из одного коммерческого источника, следовательно, зачастую являются взаимодополняемыми и имеют общие условия оказания. С учетом сказанного степень однородности названных услуг следует признать высокой.

Услуга «аренда произведений искусства» оказывается галереями, либо авторами произведений, предназначена для получения платы за предоставление произведений искусства на определенный срок. В силу своей природы и по критериям «круг потребителей», «взаимодополняемость» данная услуга может рассматриваться как однородная «услугам музеев», либо «услугам клубов [просвещение]», которые присутствуют в перечне противопоставленной регистрации.

Оставшиеся услуги 41 класса МКТУ, за исключением услуги «аренда комнатных аквариумов», в сравниваемых перечнях совпадают, следовательно, являются однородными в высокой степени.

Коллегия не усматривает однородности услуги «аренда комнатных аквариумов» услугам, имеющимся в перечне противопоставленной регистрации, поскольку данная услуга является узкоспециализированной, как правило, оказывается компаниями, осуществляющими изготовление аквариумов, их установку и обслуживание.

Возражение не содержит доводов, обосновывающих однородность данной услуги каким-либо услугам противопоставленной регистрации. На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 15.06.2020, представитель лица, подавшего возражение, пояснил, что не настаивает на отнесении данной услуги к услугам, являющимся однородными услугам, указанным в свидетельстве № 646109.

Различные назначение, условия оказания, потребительские свойства и источник происхождения названной услуги и услуг противопоставленного перечня свидетельствуют об отсутствии их однородности. Оснований для вывода о наличии вероятности смешения сходных средств индивидуализации, маркирующих услугу «аренда комнатных аквариумов», и услуги, имеющиеся в перечне регистрации №646109, у коллегии не имеется, поскольку ни одна из сторон спора не представила материалов, иллюстрирующих деятельность, связанную с изготовлением, установкой и обслуживанием аквариумов.

С учетом вышеизложенного все товары 16 класса МКТУ и услуги 41 класса МКТУ, за исключением услуги «аренда комнатных аквариумов», имеющиеся в перечне оспариваемой регистрации, однородны товарам и услугам, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака по свидетельству № 646109. Следовательно, у коллегии имеются достаточные основания для признания регистрации оспариваемого товарного знака не соответствующей требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении доводов правообладателя, касающихся правомерности регистрации противопоставленного товарного знака, а также обстоятельств, связанных с его использованием, коллегия отмечает следующее.

Прекращение правовой охраны товарных знаков в соответствии со статьей 1514 Кодекса по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1486 Кодекса, представляет собой самостоятельный процесс и осуществляется в судебном порядке.

Что касается поданного правообладателем заявления о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 646109 в соответствии со статьей 1514 Кодекса, то согласно записи Госреестра от 11.06.2020 в сведения о владельце товарного знака по свидетельству № 646109 (то есть о лице, подавшем возражение) внесены изменения, касающиеся адреса его места нахождения. Коллегия поясняет, что сведения о лице, подавшем возражение, указанные в возражении, были соотнесены со сведениями, касающимися владельца регистрации № 646109, указанными в Госреестре.

Доводы о правах в отношении изображения в виде графика колебаний и окружности, имеющегося в оспариваемом и противопоставленном товарных знаках, приведенные сторонами спора, не могут быть приняты во внимание, поскольку Роспатент, рассматривая возражение, ограничен рамками доводов, заявленных лицом, подавшим такое возражение. Соответствующая правовая позиция основана на положениях пункта 2.5 Правил ППС и нашла отражение в судебной практике, например, при рассмотрении Судом по интеллектуальным правам дел №№ СИП-199/2018, СИП-162/2016 и др. Из текста возражения усматривается, что оно обосновано доводами о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Иных оснований первоначальное возражение не содержит. При этом пункт 6 статьи 1483 Кодекса не содержит положений, обязывающих учитывать наличие более ранних имущественных прав. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 646109 является действующей и не оспаривалась правообладателем в соответствии с положениями статей 1512 и 1513 Кодекса.

Материалы (3) – (7), представленные лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии от 15.06.2020, касаются сведений о создании графической композиции и имущественных прав на нее вне связи с зарегистрированными товарными знаками. Указанные материалы не относятся к словарно-справочным источникам, изменяют мотивы возражения и могут быть основанием для подачи нового возражения (пункт 2.5 Правил ППС).

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.01.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 676795 недействительным в отношении всех товаров 16 класса МКТУ, а также в отношении услуг 41 класса МКТУ, за исключением услуги «аренда комнатных аквариумов».**