

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 16.06.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Ренел", Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022726935 при этом установила следующее.

Обозначение «**MERO**» по заявке №2022726935 подано 25.04.2022 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 06, 19 классов МКТУ.

Роспатентом 11.03.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022726935 в отношении всех заявленных товаров и услуг 06, 19 классов МКТУ.

В заключении, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, указано, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с зарегистрированными ранее товарными знаками на имя MERO-TSK International GmbH & Co. KG, Max-Mengeringhausen-Str. 5 97084 Wurzburg (MERO-TSK Интернэшнл ГмбХ унд Ко. КГ, Макс-Менгерингхаузен-Штр. 5, 97084 Вюрцбург) в отношении однородных товаров 06, 19 классов МКТУ:

[1] - MERO, международная регистрация № 965581 (конвенционный приоритет от 26.02.2007г.);

[2] - MERO, свидетельство № 52705 (приоритет от 04.11.1974г.);



[3]- , свидетельство № 52704 (приоритет от 04.11.1974г.).

На основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 06, 19 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.06.2023 поступило возражение на решение Роспатента.

Заявитель не согласен с выводами об однородности сопоставляемых товаров заявленного перечня и товаров, для которых предоставлена охрана противопоставленным знака, проводя соотношение по месту реализации товаров и по потребителям товаров, делая вывод, что данные критерии сравнения показывают неоднородность сопоставляемых услуг.

На основе вышеизложенного выражена просьба отменить решение Роспатента от 11.03.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022726935 в отношении всех заявленных товаров 06, 19 классов МКТУ.

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

С учетом даты (25.04.2022) поступления заявки №2022726935 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 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.

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.

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

«**MERO**» по заявке №2022726935 выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении следующих товаров 06, 19 классов МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак [1] «MERO» по международной регистрации №965581 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации

действует в отношении товаров 06 класса МКТУ «Building materials consisting of or predominantly consisting of metal; pipes; tubular bars; bars; profile bars; stays; brackets; building boards and board-shaped building elements; wainscoting; prefabricated units in the form of wall, window, door, floor, ceiling, facade or lining elements (included in this class), including with built-in installations; connecting and supporting elements for the aforesaid goods; all the aforesaid goods consisting of or predominantly consisting of metal; buildings consisting of or predominantly consisting of metal, including transportable buildings, in particular made using the aforesaid goods; layout frameworks, in particular three-dimensional frameworks made of bar elements and/or joint elements and/or flat elements consisting of or predominantly consisting of metal, in particular flat and/or curved (Строительные материалы, состоящие из металла или преимущественно состоящие из металла; трубы; трубчатые стержни; бары; профильные брусья; кронштейны; строительные плиты и дощатые строительные элементы; обшивка стен; сборные элементы в виде стеновых, оконных, дверных, половых, потолочных, фасадных или облицовочных элементов (включенных в этот класс), в том числе со встроенными установками; соединительные и опорные элементы для указанных товаров; все указанные товары, состоящие из металла или преимущественно состоящие из него; здания, состоящие из металла или преимущественно состоящие из металла, в том числе транспортабельные, в том числе изготовленные с использованием указанных товаров; макетные каркасы, в частности трехмерные каркасы, изготовленные из стержневых элементов и/или соединительных элементов и/или плоских элементов, состоящих из металла или преимущественно состоящих из металла, в частности плоских и/или изогнутых)» и товаров 19 класса МКТУ «Building materials (non-metallic); pipes; tubular bars; bars; profile bars; stays; beams; building boards and board-shaped building elements (included in this class); wainscoting; prefabricated units in the form of wall, window, door, floor, ceiling, facade or lining elements (included in this class), including with built-in installations; connecting and supporting elements for the aforesaid goods; all the aforesaid goods consisting of or predominantly consisting of plastic and/or wood and/or glass and/or mineral building materials and/or textile materials; buildings, not of metal, including

transportable buildings, in particular using the aforesaid goods; layout frameworks, not of metal, in particular three-dimensional frameworks made of bar elements and/or joint elements and/or flat elements consisting of or predominantly consisting of plastic and/or wood and/or glass and/or mineral building materials, in particular flat and/or curved (Строительные материалы (неметаллические); трубы; трубчатые стержни; бары; профильные брусья; балки; строительные плиты и дощатые строительные элементы (включенные в этот класс); обшивка стен; сборные элементы в виде стеновых, оконных, дверных, половых, потолочных, фасадных или облицовочных элементов (включенных в этот класс), в том числе со встроенными установками; соединительные и опорные элементы для указанных товаров; все вышеуказанные товары, состоящие из или преимущественно состоящие из пластика, и/или дерева, и/или стекла, и/или минеральных строительных материалов, и/или текстильных материалов; здания неметаллические, в том числе транспортабельные, в том числе с использованием указанных товаров; планировочные конструкции, неметаллические, в частности трехмерные конструкции из стержневых элементов, и/или соединительных элементов, и/или плоских элементов, состоящих из или преимущественно состоящих из пластика, и/или дерева, и/или стекла, и/или минеральных строительных материалов, в особенно плоские и/или изогнутые)».

Противопоставленный словесный товарный знак [2] «MERO» по свидетельству №52705 (приоритет от 04.11.1974г.) выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, противопоставленный комбинированный



знак противопоставленный комбинированный знак [3] по свидетельству №52704 (приоритет от 04.11.1974г.) состоит из словесного элемента «MERO», а также из графического элемента в виде окружности с рисунком. Правовая охрана товарных знаков [2-3] действует в отношении товаров 06 класса МКТУ «пространственные фермы для построек в виде кровельных конструкций, включая куполы, потолки, стены зданий, залы, ангары для самолетов, теплицы, башни, включая буровые и холодильные башни, а также башни для химустановок, мосты, мачты, подиумы, трибуны, ларьки, кулисные строения и подобные строения


для театров, кино, телевидения, реклам, подмостков, помосты для технического обслуживания воздушных, наземных и водных средств передвижения; строительные элементы для пространственных ферм, в частности трубчатые стержни, фасонные стержни, соединительные детали, строительные пластинки из металла и/или пластмассы, минеральных строительных материалов таких как бетон, или комбинации этих строительных материалов, окончательные постройки из заранее заготовленных элементов для жилых помещений, промышленных и промысловых грузочных устройств, для спорта, для мероприятий по проведению свободного времени и перевозок, а также продовольствия, готовые строительные элементы в виде стен, полов, кровельных элементов, а также окон, дверей и облицовочных элементов для зданий, в частности фасадных элементов, а также с встроенными сооружениями, трубопроводы и их элементы в виде труб, опорных стоек, соединений, прокладок и арматуры, включая соединения подобных элементов в виде пакетов труб», товаров 19 класса МКТУ «пространственные фермы для построек в виде кровельных конструкций, включая куполы, потолки, стены зданий, залы, ангары для самолетов, теплицы, башни, включая буровые и холодильные башни, а также башни для химустановок, мосты, мачты, подиумы, трибуны, ларьки, кулисные строения и подобные строения для театров, кино, телевидения, реклам, подмостков, помосты для технического обслуживания воздушных, наземных и водных средств передвижения; строительные элементы для пространственных ферм, в частности трубчатые стержни, фасонные стержни, соединительные детали, строительные пластинки из металла и/или пластмассы, а также из дерева, минеральных строительных материалов таких как бетон, или комбинации этих строительных материалов, окончательные постройки из заранее заготовленных элементов для жилых помещений, промышленных и промысловых грузочных устройств, для спорта, для мероприятий по проведению свободного времени и перевозок, а также продовольствия, готовые строительные элементы в виде стен, полов, кровельных элементов, а также окон, дверей и облицовочных элементов для зданий, в частности фасадных элементов, а также с встроенными сооружениями,

трубопроводы и их элементы в виде труб, опорных стоек, соединений, прокладок и арматуры, включая соединения подобных элементов в виде пакетов труб».

В оспариваемом решении в качестве препятствующих регистрации оснований перечислены несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ обозначения по заявке №2022726935 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение «**MERO**» по заявке №2022726935 является тождественным противопоставленным словесным товарным знакам [1-2] - «MERO», «MERO» ввиду совпадения во всех элементах.

Заявленное обозначение «**MERO**» по заявке 2022726935 является в высокой степени сходным с товарным знаком [3]  за счет совпадения словесного элемента, присутствующего в сравниваемых обозначениях.

Анализ однородности испрашиваемых товаров 06, 19 классов МКТУ с товарами 06, 19 классов МКТУ, присутствующих в перечне противопоставленных товарных знаков [1-3], показал следующее.

Испрашиваемые товары 06 класса МКТУ *«люки металлические для ревизии электрических систем, встраиваемые в пол, потолок или стену»* представляют собой родовую группу прочих строительных изделий.

Товары противопоставленного знака [1] *«сборные элементы в виде стеновых, оконных, дверных, половых, потолочных, фасадных или облицовочных элементов (включенных в этот класс), в том числе со встроенными установками; строительные материалы, состоящие из металла или преимущественно состоящие из металла»* представляют собой товары родовых групп строительные изделия и конструкции. Перечисленные товары включают в себя люки для потолка, стен, так как в наименовании позиции указано «со встроенными установками».

Кроме того, испрашиваемые товары являются однородными товарам «пространственные фермы для построек в виде кровельных конструкций, включая

купола, потолки, стены зданий, залы, ангары для самолетов, теплицы, помосты для технического обслуживания воздушных, наземных и водных средств передвижения; готовые строительные элементы в виде стен, полов, кровельных элементов, а также окон, дверей и облицовочных элементов для зданий, в частности фасадных элементов, а также с встроенными сооружениями» противопоставленных товарных знаков [2-3], так как все сопоставляемые товары по сути представляют собой товары не только одной родовой группы прочих строительных изделий, но и могут представлять собой один и тот же вид товара – люки, эти товары характеризуются также и такими признаками однородности как сходные условия реализации товаров (на строительных рынках, в строительных магазинах, посредством онлайн-продаж), назначение (оформление доступа к инженерным коммуникациям строительными панелями/люками), круг потребителей (лица, производящие ремонтные работы в помещениях).

Испрашиваемые товары 19 класса МКТУ «люки неметаллические для ревизии электрических систем, встраиваемые в пол, потолок или стену» однородны товарам 19 класса МКТУ «обшивка стен; сборные элементы в виде стеновых, оконных, дверных, половых, потолочных, фасадных или облицовочных элементов (включенных в этот класс), в том числе со встроенными установками» противопоставленного знака [1], товарам 19 класса МКТУ «строительные элементы для пространственных ферм, в частности строительные пластинки из металла и/или пластмассы, готовые строительные элементы в виде стен, полов, кровельных элементов, а также окон, дверей и облицовочных элементов для зданий, в частности фасадных элементов, а также с встроенными сооружениями,» противопоставленных товарных знаков [2-3].

Сопоставляемые товары представляют собой изделия одного вида, назначения и свойств. Ввиду чего все сопоставляемые товары 06, 19 классов МКТУ являются в высокой степени однородными друг другу.

Следует отметить, что в соответствии с требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее

– Постановление Пленума ВС РФ №10), вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

В рассматриваемом случае установлено тождество заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-2], а также высокая степень сходства близкая к тождеству с противопоставленным знаком, а также высокая степень сходства близкая к тождеству с противопоставленным знаком [3], а также высокая степень однородности испрашиваемы товаров 06, 19 классов МКТУ товарам противопоставленных товарных знаков [1-3].

Данные степени однородности и сходства позволяют прийти к выводу о сходстве до степени смешения обозначения по заявке №2022726935 и противопоставленных товарных знаков [1-3] в отношении всех испрашиваемых товаров 06, 19 классов МКТУ.

Таким образом, регистрация обозначения по заявке №2022726935 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, как нарушающая исключительные права владельцев противопоставленных знаков [1-3].

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.06.2023, оставить в силе решение Роспатента от 11.03.2023.