


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.06.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Бакулиным Евгением Викторовичем (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №723507, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2018756671 с приоритетом от 21.12.2018 зарегистрирован 15.08.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №723507 в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» на имя Общества с ограниченной ответственностью "Анкор-Амур", 680014, Хабаровский край, г.Хабаровск, пер.Гаражный, 4, литер 3, офис 322 (далее-правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.06.2020 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №723507 предоставлена в

нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение принадлежит исключительное право на товарные знаки «**STROIKARU**» по свидетельству №426554, «**СТРОЙКАРУ**» по свидетельству №426553, «**Stroyka.ru**» по свидетельству №728415,



«**Стройка.RU**» по свидетельству №706997, «**Стройка.RU**» по свидетельству №655766, имеющие более ранние приоритеты и зарегистрированные в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистраций;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленные обозначения являются сходными до степени смешения на основании семантического, графического, фонетического критериев сходства;

- услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного обозначения;

- регистрация оспариваемого товарного знака в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, сходного до степени смешения с серией противопоставленных товарных знаков, вводит потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №723507 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация из Открытых реестров об оспариваемом товарном знаке

«**Стройка**» по свидетельству №723507;

- информация из Открытых реестров о противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №426554, 426553, 728415, 706997, 655766, 287534;

- уведомление по заявке №2016745622 от 21.10.2017;
- решение Суда по интеллектуальным правам от 26 ноября 2018 года по делу №СИП 501-218;
- справки о праве администрирования доменных имен «stroyka.ru», «СТРОЙКА.РФ»;
- Поручение №17 от 14.05.2020 г. к Агентскому договору №94-2016 от 06.01.2016г.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 10.06.2020 возражением, в заседании коллегии участия не принял, вместе с тем, представил отзыв по мотивам данного возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- регистрация оспариваемого товарного знака №723507 была произведена по результатам экспертизы, согласно которой оспариваемое обозначение по заявке №2018756671 признано соответствующим требованиям законодательства в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации;
- несоответствие оспариваемого товарного знака пункту 3 статьи 1483 Кодекса, из материалов возражения не усматривается;
- указанный лицом, подавшим возражение, сайт <http://stroyka.ru/> имеет иной характер взаимодействия с потенциальными потребителями, нежели деятельность правообладателя оспариваемого товарного знака;
- правообладателю принадлежит доменное имя «setstroika.ru», на котором используется оспариваемый товарный знак;
- указанный лицом, подавшим возражение, сайт <http://stroyka.ru/> представляет собой обозначение, отличное от противопоставленных товарных знаков;
- правообладатель осуществляет продажу принадлежащего ему товара в розничных магазинах, на вывесках которых используется оспариваемый товарный знак.

На основании вышеизложенного, правообладатель оспариваемого товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству №723507.

К материалам отзыва приложены следующие материалы:

- решение о государственной регистрации товарного знака №723507;
- справка о праве администрирования доменного имени «setstroika.ru»;
- скриншот страницы интернет-сайта <http://stroyka.ru/>.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.12.2018) приоритета товарного знака по свидетельству №723507 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

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

В соответствии с пунктом 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого сходным элементом в заявленном обозначении.

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; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место

совпадающих звуко сочетаний 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил 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 пунктах 42 и 43 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.


**—Стройка**

Оспариваемый товарный знак « **—Стройка** » по свидетельству №723507 с приоритетом от 21.12.2018 является комбинированным. Состоит из словесного элемента “Стройка”, выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Под словесным элементом расположен изобразительный элемент в виде горизонтальной линии. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №723507 по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 6 статьи 1483 Кодекса, явилось, нарушение исключительного права Индивидуального предпринимателя Бакулина Евгения Викторовича на товарные знаки « **STROIKARU** » (1) по свидетельству №426554, « **СТРОЙКАРУ** » (2) по свидетельству №426553, « **Stroyka.ru** » (3) по свидетельству №728415, « **Стройка.RU** » (4) по




свидетельству №655766, «  » (5) по свидетельству №706997, имеющие более ранние приоритеты, а кроме того, способно ввести потребителя в заблуждение в связи с использованием данного обозначения в хозяйственной деятельности лица, подавшего возражение, до даты подачи заявки оспариваемого товарного знака.

Противопоставленные товарные знаки « **STROIKARU** » (1), « **СТРОЙКАРУ** » (2) являются словесными. Выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавита. Правовая

охрана товарным знакам предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистраций.

Противопоставленные товарные знаки «**Stroyka.ru**» (3) «**Стройка.RU**» (4) являются словесными. Состоят из словесных элементов «Stroyka», «Стройка» и «RU», разделенных точкой. Товарные знаки выполнены стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского и русского алфавита. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистраций. Словесный элемент «RU» не является предметом самостоятельной охраны.



Противопоставленный товарный знак «» (5) является комбинированным. Состоит из изобразительного элемента в виде геометрической фигуры неправильной формы и словесного элемента «STROIKARU», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Необходимо отметить, что противопоставленные товарные знаки (1-5) образуют серию, так как являются товарными знаками одного правообладателя, связаны между собой наличием одного и того же доминирующего словесного элемента «СТРОЙКА», “STROIKA”/ “Stroyka”.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков (1-5) на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным фонетическим вхождением словесной части «Стройка» в противопоставленные товарные знаки (1-5). Обозначения являются созвучными, поскольку совпадает состав согласных и гласных звуков и их взаимное расположение в составе сравниваемых обозначений. Различие



состоит всего лишь в два звука «РУ»/ «RU», расположенных в конце обозначений (1), (2) и (5). В противопоставленных товарных знаках (3) и (4) словесный элемент «RU» указан в качестве неохраняемого.

По семантическому критерию сходства сравниваемых товарных знаков, коллегия установила следующее.

Согласно словарно-справочным источникам словесные элементы оспариваемого товарного знака «Стройка» и противопоставленных товарных знаков «Стройка» (4), “Stroyka” (3) (в переводе с английского языка на русский означает «Стройка» см. <https://translate.yandex.ru/>) имеют следующее значение: «Стройка» - это строящееся сооружение, а также территория, где строится что-либо (см. <https://academic.ru>).

Сравниваемые слова имеют одно и то же смысловое значение, в связи с чем, являются сходными по семантическому критерию сходства.

Противопоставленные знаки “STROIKARU” (1), “СТРОЙКАРУ” (2) и словесный элемент “STROIKARU” противопоставленного товарного знака (5) не содержатся в словарях, в связи с чем, по семантическому критерию сходства оценить сравниваемые обозначения не представляется возможным.

Таким образом, сходство доминирующего словесного элемента «СТРОЙКА» оспариваемого товарного знака с товарными знаками (1-5), приводит к выводу о высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

Визуально сопоставляемые обозначения, отличаются друг от друга, однако данный факт не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве.

Визуальное отличие сравниваемых обозначений являются второстепенными и не способны привести к выводу о несходстве знаков, поскольку, запоминание знаков, происходит, прежде всего, по словесным элементам, которые в данном случае признаны сходными по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных элементов обозначений.

В отношении анализа однородности услуг, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, коллегией установлено следующее.


Услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (1-5) «изучение рынка; исследования в области маркетинга», поскольку относятся одному и тому же виду услуг «услуги по продвижению», имеют одну и ту же цель – повышение спроса и увеличение сбыта, являются взаимодополняемыми.

Факт однородности правообладателем оспариваемого товарного знака в представленном отзыве не оспаривается.

Установленная выше однородность сравниваемых товаров приводит к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с установленной высокой степенью сходства сравниваемых обозначений.

Что касается мотивов несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией было установлено следующее.

Анализ словарно-справочных источников информации (см. [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru)) показал, что входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «СТРОЙКА» - это место, где производится постройка, а также само строящееся сооружение. Таким

образом, сам по себе оспариваемый товарный знак «  » не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, то есть применительно к услугам 35 класса МКТУ оспариваемый товарный знак сам по себе является фантазийным.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. Для такого

вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и услугами 35 класса МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

Право администрирования доменных имен «stroyka.ru», «СТРОЙКА.РФ», принадлежащее лицу, подавшему возражение, а также Агентский договор №94-2016 от 06.01.2016, не свидетельствуют о фактическом осуществлении деятельности по оказанию услуг, маркированных заявленным обозначением.

Представленные материалы не свидетельствуют о длительном и широком использовании обозначения « Стройка » в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем, у среднего российского потребителя могла бы сформироваться однозначная ассоциация

между оспариваемым обозначением « Стройка » и лицом, подавшим возражение.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при восприятии оспариваемого товарного знака.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении дел Суда по интеллектуальным правам и Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, приведенных заявителем в качестве примера, коллегия отмечает, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств

конкретного дела, а приведенные в представленных судебных актах обстоятельства не являются предметом рассмотрения данного возражения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 10.06.2020, признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №723507 недействительной полностью.**