

Приложение  
к решению Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.03.2018, поданное индивидуальным предпринимателем А.А. Чешегоровым, г. Среднеуральск, д. Коптяки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016734038 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

**НАШ АЛМАЗ**

Комбинированное обозначение по заявке №2016734038, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.09.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 06.12.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров и услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя других лиц:

- товарным знаком «ALMAZ» по свидетельству №90494 с приоритетом от 28.02.1990, зарегистрированным на имя ООО «Внешэкономическая компания «Асалмаз», г. Москва, в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ (1);

- товарным знаком «АЛМАЗ-ХОЛДИНГ» по свидетельству №291835 с приоритетом от 14.08.2003, зарегистрированным на имя А.Ф. Гумеров, г. Москва, в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ (2).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-2) несходны по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства;
- оригинальное графическое исполнение противопоставленного товарного знака (1) затрудняет его прочтение потребителем и приводит к вариативности произношения звуков и постановки ударения. Каждый из вышеуказанных возможных вариантов прочтения товарного знака «ASALMAZ» не совпадает составом звуков с заявленным обозначением «НАШ АЛМАЗ», что доказывает отсутствие сходства между сравниваемыми обозначениями по звуковому критерию сходства;
- наличие семантики у заявленного на регистрацию обозначения и отсутствие таковой у товарного знака «ASALMAZ» свидетельствует об отсутствии смыслового сходства между ними и является определяющим фактором для признания различия обозначений с точки зрения потребителя;
- использование в заявлении обозначении и противопоставленном знаке (1) букв разных алфавитов, наличие графического элемента в одном обозначении и его отсутствие в другом, а также наличие различного количества слов в них обуславливают различное общее зрительное впечатление, производимое ими;
- в тексте ответа на уведомление экспертизы от 06.07.2017 г. по результатам проверки соответствия заявленного обозначения «НАШ АЛМАЗ» требованиям законодательства, заявитель выразил просьбу об исключении из перечня услуг 35 класса МКТУ тех услуг, которые относятся к рекламе и рекламной деятельности, сохранив заявленный перечень в следующем изложении: «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги оптово-розничной продажи товаров, в том числе посредством сети Интернет».

- противопоставленный товарный знак (1) зарегистрирован в отношении услуг «реклама и сделки» 35 класса МКТУ. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению не испрашивается в отношении услуг рекламы. Понятие «сделки» как услуга подразумевает посредничество в заключении сделок, и не может быть отождествлено с услугами, касающимся продажи товаров. Таким образом, услуги, сформулированные как «сделки» и услуги, связанные с продажей товаров, не могут быть признаны однородными, на основании чего необходимость сравнения обозначений «ASALMAZ» и «НАШ АЛМАЗ» исчезает;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (2) имеют различное звучание. Так, совпадающее слово «АЛМАЗ» в сравниваемых обозначениях имеет разное расположение: в заявлении обозначении слово «АЛМАЗ» прочитывается вторым, в товарном знаке (2) - первым. Слова «НАШ» и «ХОЛДИНГ» являются очевидно не сходными по произношению и обеспечивают различный состав звуков у сравниваемых обозначений;

- оригинальное графическое оформление заявленного на регистрацию обозначения «НАШ АЛМАЗ» и полное отсутствие графического оформления товарного знака «АЛМАЗ-ХОЛДИНГ» (2), а также различный состав и количество букв в обозначениях формируют различное общее зрительное впечатление от обозначений, что свидетельствуют об отсутствии визуального сходства между ними;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (2) имеют различное смысловое значение. Семантика заявленного обозначения может быть определена как «алмаз, который принадлежит нам», «наша драгоценность», «драгоценность нашего края». А в противопоставленном товарном знаке (2) определяющим с точки зрения семантики является слово «ХОЛДИНГ», которое вызывает у потребителя ассоциации с наименованием крупного предприятия.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги оптово-розничной продажи товаров, в том числе посредством сети Интернет» 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.09.2016) поступления заявки №2016734038 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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.

В соответствии с положениями пункта 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 тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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. 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. Смыслоное 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. 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).

## НАШ АЛМАЗ

Заявленное обозначение

является комбинированным и

состоит из словесных элементов «НАШ АЛМАЗ», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения драгоценного камня в огранке, помещенного между словесными элементами. Анализ словарно-справочных источников информации (<https://dic.academic.ru/>) показал, что слово «наш» является притяжательным

местоимением, означающим: 1. принадлежащий нам, свойственный нам; характерный для нас, 2. близкий по духу; входящий в одну среду, компанию, организацию; свой. Слово «алмаз» означает «драгоценный камень, бесцветный и прозрачный, отличающийся большой твердостью». Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» (1) является словесным и состоит из словесного элемента «ALMAZ» (транслитерация слова «алмаз» буквами латинского алфавита), выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Указанный словесный элемент выполнен на фоне букв «AS», выполненных в оригинальной манере. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 37, 41 и 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «АЛМАЗ-ХОЛДИНГ» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Анализ словарно-справочных источников информации (<https://dic.academic.ru/>) показал, что слово «холдинг» означает «фирма, акционерное общество, являющееся владельцем части или всех акций какого-либо предприятия и осуществляющее контроль над его деятельностью». Словесный элемент «ХОЛДИНГ» является неохраняемым элементом знака. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 14 и услуг 35, 40 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно на предмет сходства с противопоставленными товарными знаками (1-2) проводился по фонетическому, семантическому, графическому критериям сходства и с учетом проверки однородности услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны и зарегистрированы знаки (1-2).

В заявленное обозначение входят словесные элементы «НАШ АЛМАЗ». Как было указано выше, слово «наш» является притяжательным местоимением, а словом, определяющим значение всего словосочетания, является слово «алмаз». Таким образом, основное смысловое и логическое ударение падает на слово «алмаз».

В состав противопоставленного товарного знака (1) включены буквы «AS» и словесный элемент «ALMAZ». Данные элементы выполнены разными видами шрифта,

разным размером и занимают разное композиционное положение в обозначении. В связи с изложенным, буквы «AS» не воспринимаются как начальная часть слова «ALMAZ», а служат лишь фоном для данного словесного элемента. В связи с изложенным, основная индивидуализация в противопоставленном товарном знаке (1) осуществляется по слову «ALMAZ».

Противопоставленный товарный знак (2) содержит словесные элементы «АЛМАЗ-ХОЛДИНГ». В словарях (см. [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru)) отсутствуют сведения о том, что обозначение «АЛМАЗ-ХОЛДИНГ» является устойчивой лексической единицей русского языка, в связи изложенным, анализ данного обозначения проводился отдельно по каждому элементу. Необходимо отметить, что слово «холдинг» включен в знак в качестве неохраняемого элемента. Таким образом, обозначением, по которому знак в первую очередь запоминается потребителем, является элемент «АЛМАЗ», занимающий начальную позицию в знаке.

Изложенная выше информация свидетельствует о том, что в заявлении обозначении и противопоставленных товарных знаках (1-2) элементами, несущими основную индивидуализирующую нагрузку, являются словесные элементы «АЛМАЗ»/ «ALMAZ».

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные ему знаки (1-2) характеризуются фонетическим сходством и семантическим тождеством их «сильных» словесных элементов «АЛМАЗ»/ «ALMAZ», что позволяет сделать вывод об их сходстве в целом, несмотря на отдельные отличия.

Словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены в черном цвете, стандартным шрифтом, что усиливает сходство сравниваемых обозначений. Следует согласиться с заявителем, что сравниваемые обозначения имеют отдельные графические различия. Так, словесные элементы «АЛМАЗ» и «ALMAZ» исполнены буквами разных алфавитов, в состав заявленного обозначения входит стилизованное изображение обработанного камня, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-2) содержат дополнительные словесные или изобразительные элементы, что несколько разнит знаки визуально. Вместе с тем, графический фактор носит второстепенный характер, поскольку имеет место высокая степень фонетического и семантического сходства.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу об ассоциировании заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-2) в целом.

Проверка однородности перечней услуг заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-3) проводилась с учетом скорректированного заявителем перечня услуг 35 классов МКТУ. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении услуг *«услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги оптово-розничной продажи товаров, в том числе посредством сети Интернет»* 35 класса МКТУ.

Заявитель выражает мнение о том, что сокращение заявляемого перечня позволит снять противопоставление товарных знаков (1-2). В отношении указанного довода коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак (1) зарегистрирован в отношении услуг *«реклама и сделки»* 35 класса МКТУ. Правовая охрана заявленному обозначению, действительно, не испрашивается в отношении рекламных услуг. Вместе с тем, услуги *«услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги оптово-розничной продажи товаров, в том числе посредством сети Интернет»* 35 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными услугам *«сделки»* 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака ввиду нижеследующего. Согласно статье 153 Кодекса сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Сделки могут быть двух- или многосторонними (договоры) и односторонними (статья 154 Кодекса). Таким образом, деятельность по закупке и продаже товаров, в отношении которой подан на регистрацию товарный знак

**НАШ АЛМАЗ**

по заявке №2016734038, сопровождается заключением сделок.

Данные виды услуг тесно связаны друг с другом, являются сопутствующими и совместно оказываются в гражданском обороте.

Кроме того, услуги *«продвижение товаров [для третьих лиц], услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»* 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2) идентичны или однородны

услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению. Продвижение товаров – это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров, то есть данная услуга связана непосредственно с продажей товаров. Данные виды услуг также неразрывно связаны друг с другом и оказываются совместно в отношении одного круга потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-2) в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.03.2018, оставить в силе решение Роспатента от 06.12.2017.**