


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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 14.09.2022 возражение, поданное ООО «Сибирский научно-исследовательский институт строительных материалов и новых технологий», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020753552, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2020753552, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.09.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 42 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.07.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что буквы «СРК» входящие в состав заявленного обозначения, не имеют характерного (оригинального) графического исполнения и словесного характера, вследствие чего, не обладают различительной способностью.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения «СТРОЙРОСКАЧЕСТВО» словесный элемент «РОСКАЧЕСТВО» - это независимая коммерческая организация, которая по поручению Правительства в масштабах всей страны проводит объективные лабораторные исследования товаров. Организация учреждена Правительством Российской Федерации и финансируется из средств федерального бюджета. Целью Роскачества является продвижение на внутреннем и внешних рынках отечественной продукции и повышение доверия к ней. В том случае, если товар подтверждает своё высокое качество, и российское происхождение — ему присваивается российский знак качества (см. Интернет <https://rskrf.ru/about/>, <https://roskachestvo.gov.ru/about/>).

Учитывая изложенное, без согласия «РОСКАЧЕСТВА», заявленное обозначение, в случае его регистрации на имя заявителя – ООО «Сибирский научно-исследовательский институт строительных материалов и новых технологий», способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

В возражении, поступившем 14.09.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.07.2022. Доводы возражения сводятся к тому, что элемент «СРК» представляет собой сочетание первых букв слова «СТРОЙРОСКАЧЕСТВО», в связи с чем данный элемент имеет словесный характер.

Представленные заявителем документы об использовании заявленного обозначения в качестве товарного знака свидетельствуют о том, что оно обладает различительной способностью.

Согласно ОКВЭД ОК 029-2014, основной областью деятельности ООО «Сибирский научно-исследовательский институт строительных материалов и новых технологий» является технические испытания, исследования, анализ и сертификация строительной продукции.

С областью деятельности и структурой организации заявителя можно ознакомиться на сайте: <https://stroisert.ru/>. Заявитель имеет собственную лабораторию для исследования и анализа строительной продукции и материалов.


Поскольку «РОСКАЧЕСТВО» не проводит сертификацию и лабораторные исследования в строительной отрасли, заявленное обозначение не способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица оказывающего услуги.

Заявленное обозначение состоит только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, которые образуют комбинацию, обладающую различительной способностью.

К возражению был приложен бланк протокола испытаний (1).

Коллегией на основании пункта 45 Правил ППС были выявлены основания, препятствующие предоставлению правовой охраны товарному знаку по заявке №2020753552, а именно, усматривается, что заявленное обозначение противоречит пункту 6 статьи 1483 Кодекса, по причине сходства с товарным знаком



«» по свидетельству №652591 с приоритетом от 05.08.2016, зарегистрированным на имя Автономной некоммерческой организации «Российская система качества», Москва, в том числе, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

С указанными основаниями для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020753552 заявитель был ознакомлен на заседании коллегии 17.10.2022.

Кроме того, к протоколу заседания были приобщены следующие документы, с которыми заявитель был ознакомлен в порядке, установленном пунктом 19 Правил ППС:

- распечатка информации относительно знаков соответствия стандартам качества с сайта <https://www.modulix.ru/sprav/znaki-sootvetstviya-standartam-kachestva/?ysclid=lbts0mxuf27700494> (2);

- распечатка с сайта Роскачества, представляющего собой портал для покупателей товаров, <https://rskrf.ru/> (3);

- распечатка с официального сайта Роскачества <https://roskachestvo.gov.ru> (4);

- выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «Сибирский научно-исследовательский институт строительных материалов и новых технологий» (5).

В корреспонденции, поступившей 11.11.2022, заявитель привел следующие доводы по вопросам охраноспособности заявленного обозначения и его сходства с противопоставленным товарным знаком.

Заявитель еще раз акцентировал внимание на узнаваемости заявленного обозначения среди клиентов ООО «Сибирский научно-исследовательский институт строительных материалов и новых технологий» ввиду его использования при оформлении протоколов испытаний строительной продукции и материалов.

Заявленное обозначение за счет изобразительной составляющей и словесных элементов создает ассоциативный образ, связанный с лабораторными исследованиями строительной продукции.

Ввиду узнаваемости среди потребителей определенного вида услуг и наличия собственного сайта, на котором приведена информация относительно принадлежности юридического лица заявителя к самостоятельным юридическим лицам, заявленное обозначение не может ввести потребителя в заблуждение и не ассоциируется с «РОСКАЧЕСТВО» либо его дочерней организацией.

Независимая коммерческая организация «РОСКАЧЕСТВО» и ООО «Сибирский научно-исследовательский институт строительных материалов и новых технологий» не имеют идентичных направлений деятельности.

Кроме того, само заявленное обозначение не содержит указания на взаимосвязь с «РОСКАЧЕСТВОМ».

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

С учетом даты подачи (25.09.2020) заявки №2020753552 на регистрацию 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи 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 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 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 воспринимающиеся как слово.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 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.

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 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 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.

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 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).



Обозначение «  » по заявке №2020753552 представляет собой комбинированное обозначение, включающее пятиугольную фигуру в центральной части которой размещены буквы «С», «Р», «К», присущие как русскому, так и латинскому алфавиту. Буквы имеют стандартное графическое исполнение. Под буквами размещен словесный элемент «стройроскачество», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. В верхней части пятиугольника размещено стилизованное изображение звезды, а в нижней части – стилизованное изображение осветительного прибора, либо микроскопа.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в черно-белом цветовом сочетании в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Анализ показал, что буквосочетание «СРК» представляет собой отдельные буквы, не обладающие словесным характером и не воспринимаемые как слово. Указанное буквосочетание неудобопроизносимо, поскольку состоит исключительно из согласных звуков [с], [р], [к]. При этом использование для написания указанных букв стандартного шрифта черного цвета не оказывает влияния на индивидуализирующую функцию этого буквосочетания.

Кроме того, за счет использования крупного шрифта данный буквенный элемент визуально доминирует в заявленном обозначении.

Довод заявителя о том, что сочетание букв «СРК» является аббревиатурой, образованной от слова «стройроскачество», не подтвержден доказательствами восприятия данного буквосочетания российскими потребителями в таком качестве.

Необходимо отметить, что подобным обозначениям на основании положения подпункта 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса правовая охрана может быть предоставлена в том случае, если они приобрели различительную способность в результате их использования.

Однако представленные бланки испытаний (1) и сведения о заявителе, размещенные на сайте <https://stroisert.ru/>, не позволяют оценить длительность, интенсивность использования заявленного обозначения на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемых услуг до даты подачи заявки №2020753552 (25.09.2020).

В связи с изложенным вывод экспертизы об отсутствии различительной способности заявленного обозначения в рамках требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса в связи с доминированием в нем неохраноспособного буквенного элемента «СРК» признан коллегией обоснованным.


Довод заявителя о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в целом как комбинация, обладающая различительной способностью, не соответствует положениям подпункта 2 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, поскольку помимо буквенного элемента «СРК» присутствуют охраноспособные элементы, в частности, словесный элемент «стройроскачество».

В отношении соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса установлено следующее.

Коллегией в качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением был противопоставлен принадлежащий Автономной некоммерческой организации «Российская система качества» товарный знак по свидетельству №652591, ранее зарегистрированный, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №652591 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее прямоугольник красного цвета, разделенный вертикальными и горизонтальными линиями белого цвета, на более мелкие прямоугольники и квадрат. На фоне квадрата, размещенного в левой части товарного знака, выполнена пятиугольная фигура с белым контуром. Один из прямоугольников, расположенный в центральной верхней части товарного знака, выполнен синим цветом, на его фоне размещен словесный элемент «РОС». Справа от прямоугольника синего цвета на трех строках друг под другом размещены словесные элементы «Российская система качества». Под указанными словесными элементами выполнено слово «КАЧЕСТВО». Все словесные элементы товарного знака выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета. Слова «Российская система качества» выполнены более мелким шрифтом, чем остальные словесные элементы. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в сочетании красного, синего, белого и черного цветов.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.


Основную индивидуализирующую функцию в составе товарного знака по свидетельству №652591 выполняют доминирующие визуальное словесные элементы «РОС КАЧЕСТВО», поскольку именно данные элементы акцентируют на себе внимание в первую очередь и обуславливают запоминание товарного знака потребителями.

Указанные словесные элементы полностью входят в состав основного индивидуализирующего словесного элемента «СТРОЙРОСКАЧЕСТВО» заявленного обозначения. При этом словесные элементы «РОС КАЧЕСТВО» в фонетическом отношении занимают большую часть словесного элемента «СТРОЙРОСКАЧЕСТВО» и расположены в таком же порядке.

Анализ источников сети Интернет (2-5) показал, что словесный элемент «РОСКАЧЕСТВО» представляет собой сокращенное наименование Автономной некоммерческой организации «Российская система качества». Организация

«РОСКАЧЕСТВО» хорошо известна российским потребителям как национальная система мониторинга качества, осуществляющая независимые исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и



уполномоченная присваивать российской продукции «Знак качества» - «» (данный знак соответствия утвержден Минпромторгом Российской Федерации в феврале 2014). Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» учреждена Правительством Российской Федерации и финансируется из средств федерального бюджета.

Изложенное смысловое значение слова «РОСКАЧЕСТВО» позволяет заключить, что в целом заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №652591, способны породить сходные смысловые ассоциации, связанные с определенной организацией – «РОСКАЧЕСТВО».


Что касается словесной части «СТРОЙ», то она используется в качестве первой части сложных слов со значением «относящийся к строительству, к стройке, строительный», например, стройдетали, стройконтора, стройорганизация, стройплощадка, стройтрест (см. Толковый словарь Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/278820>).

В связи с изложенным в составе заявленного обозначения словесный элемент «СТРОЙ» не оказывает принципиального влияния на семантику слова «РОСКАЧЕСТВО», поскольку указывает на принадлежность к строительству, стройке и воспринимается как уточнение основного элемента «РОСКАЧЕСТВО».

Необходимо отметить, что общий алфавит и стандартный шрифт определяют общее визуальное сходство основных индивидуализирующих словесных элементов сравниваемых обозначений.



Кроме того, заявленное обозначение «  » и товарный знак

«  » по свидетельству №652591 включают изображение пятиконечной фигуры, имеющей близкую внешнюю форму, в связи с чем элементы производят сходное общее зрительное впечатление.

Высокая степень сходства существенных индивидуализирующих словесных элементов в сочетании с наличием сходного по зрительному восприятию изобразительного элемента в виде пятиконечной фигуры, приводят к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком в целом.

По вопросу однородности услуг 42 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 42 класса МКТУ «испытания материалов; исследования научные; исследования технические; контроль качества; услуги научных лабораторий».

Товарный знак по свидетельству №652591 зарегистрирован для услуг 42 класса МКТУ «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров».


Сопоставляемые услуги относятся к одним и тем же родовым группам – «научные и технические исследования», либо представляют собой сопутствующие виды деятельности, имеют общие признаки родовой группы, такие как, круг потребителей, назначение, условия реализации и, следовательно, являются однородными.

В связи с доводом заявителя о том, что «РОСКАЧЕСТВО» не проводит исследований в области строительства, необходимо отметить, что анализу на предмет однородности подлежит не фактическая деятельность заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака, а услуги, представленные в их перечнях.

Установленная высокая степень сходства заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №652591, с учетом однородности услуг 42 класса МКТУ свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемого перечня услуг, поскольку оно не соответствует для этих услуг пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

С учетом сходства сравниваемых обозначений, а также широкой известности среди российских потребителей организации «РОСКАЧЕСТВО» и присеваемого ею



«Знака качества» продукции - «», коллегия пришла к выводу о наличии весомых предпосылок для введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, то есть о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.09.2022, изменить решение Роспатента от 29.07.2022 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №№2020753552 с учетом дополнительных оснований.