

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 09.09.2022 возражение ООО «ОРИГАМИ», Республика Башкортостан, г.Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 628307, при этом установила следующее.

Товарный знак «СТРОЙУДАЧА» по свидетельству № 628307 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 31.08.2017 по заявке № 2016737213 с приоритетом от 06.10.2016 в отношении товаров и услуг 16, 17, 20, 35, 37, 39, 40 классов МКТУ на ООО "Торговый Дом "СТРОЙУДАЧА", Санкт-Петербург.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг от 27.09.2019 №РД0311662 правообладателем товарного знака стал Индивидуальный предприниматель Скорлупкин Владимир Геннадьевич, Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

В поступившем 09.09.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, а также пояснения к отзыву правообладателя, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, ссылается на решении Суда по интеллектуальным правам от 22 марта 2019 г. по делу №СИП-641/2018, в котором сказано, что Роспатент правильно отметил, что часть "СТРОЙ" словесного обозначения "НОСТРОЙ" является повелительным наклонением от глагола "строить" (то есть возводить, создавать какое-нибудь сооружение, здание, а также конструкцию, машину, см. СИ. Ожегов, Н.Ю. Шведова "Толковый словарь русского языка", 1949-1992, <https://dic.academic.ru/>) и приводит к ассоциированию товарного знака с областью деятельности, связанной со строительством;

- в русском языке слово «СТРОЙ» часто используется для указания связи со строительством («Строймаркет», «Стройконтора», «Стройуправление», «Стройплощадка» и т.д.);

- В постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.07.2017 по делу №СИП-629/2016 сказано, что семантическое значение может быть не только у слов, включенных в словари, но и у иных словесных элементов, в отношении которых установлено, что адресной группой потребителей (российские потребители товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака) очевидно воспринимается их смысл, в том числе у слов, образованных по правилам словообразования. Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.03.2017 № СИП-430/2016;

- таким образом, словесный элемент «СТРОЙ» указывает на то, что соответствующие товары и услуги связаны со строительством, следовательно, предоставление оспариваемому товарному знаку не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса;

- лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на словесный товарный знак «УДАЧА» по свидетельству № 789791;

- оспариваемый товарный знак и товарный знак по свидетельству № 789791 являются сходными до степени смешения за счет тождества словесного элемента «УДАЧА» в сопоставляемых обозначениях;

- высокая степень однородности услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака с услугой «реализация товаров» 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака может компенсировать возможную низкую степень сходства сравниваемых товарных знаков;

- таким образом, предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку не соответствует подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- следует обратить внимание на решение Роспатента от 15.03.2021, принятое по результатам рассмотрения на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 19.02.2021 возражения от 01.10.2020, которым признано не соответствующим подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса предоставление



правовой охраны товарному знаку « » по свидетельству №551232, поскольку данный товарный знак является сходным до степени смешения с

противопоставленным товарным знаком « **depo** » по свидетельству №683720;

- словесный элемент «УДАЧА» оспариваемого товарного знака является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, следовательно, предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку не соответствует пункту 10 статьи 1483 Кодекса;

- представленные правообладателем заключение специалиста-лингвиста и социологический опрос не могут быть учтены, поскольку специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется;

- в социологическом опросе содержатся вопросы, которые являются некорректными и не относятся к сходству сравниваемых обозначений, ответы на поставленные вопросы не свидетельствуют об отсутствии сходства между сопоставляемыми обозначениями;

- ссылка правообладателя на размещение им на своем сайте обозначения, содержащего словесный элемент «СТРОЙУДАЧА», не имеет значения при решении вопроса о сходстве словесных обозначений «СТРОЙУДАЧА» и «УДАЧА»;

- доводы правообладателя относительно неправомерности приведенных в отзыве примеров по аналогичным спорам являются надуманными.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов; распространение образцов; телемаркетинг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- оспариваемый знак «СТРОЙУДАЧА» выглядит и воспринимается как одно неделимое слово, не обладает словарным значением даже в качестве сложного (сложносоставного) слова;

- отсылка доводов возражения к выводам суда по делу №СИП-629/2016 не корректна, поскольку в рамках указанного судебного спора рассматривалось

обозначение со словесным элементом «ALCOMARKET», которое в отличие от словесного элемента «СТРОЙУДАЧА», вошло в употребление для обозначения торговых точек, специализирующихся на продаже алкоголя;

- более того в постановлении Президиума СИП по упомянутому в возражении делу №СИП-430/2016, сказано, что в отношении словесных элементов, отсутствующих в словарно-справочных источниках, отсутствие семантического значения презюмируется, а наличие такого значения в восприятии адресной группой потребителей подлежит доказыванию тем лицом, которое на это ссылается;

- лицом, подавшим возражение, не приведено никаких доказательств того, что адресная группа потребителей воспринимает обозначение «СТРОЙУДАЧА» как видовое наименование предприятия с определенной специализацией;

- словесные элементы «СТРОЙ» и «УДАЧА» являются многозначными, в силу чего нельзя говорить о том, что слово «СТРОЙ» семантически привязано к значению стройка, строительство, так же как и слово «УДАЧА» по смыслу вообще никак не связано с какими-либо товарами и услугами;

- наличие у рассматриваемых комбинаций слов «СТРОЙ» и «УДАЧА» или как «СТРОЙ» и «ДАЧА» нескольких значений создает вариативность смыслов и ассоциаций, в которых потребители могут воспринимать обозначение «СТРОЙУДАЧА», при этом вызываемые обозначением ассоциации могут касаться неопределенного круга разнообразных товаров, реализуемых конкретным предприятием или оказываемых услуг;

- таким образом, для формулирования описательных характеристик словесного элемента «СТРОЙУДАЧА» необходимы дополнительные рассуждения и домысливания, что полностью отвечает требованию фантазийности;

- указанное подкрепляется и практикой самого Роспатента: «СТРОЙОСНОВА» №736315 (35 кл., без дискламации слова СТРОЙ)

зарегистрирован на фоне существовавшего знака «  СНОВА » №212643 (35

кл.); «  СТРОИГИГАНТ » №407640 (35 кл., без дискламации слова СТРОЙ) был

зарегистрирован на фоне существовавшего знака «  Гигант » №545719;

ДЕЛО

« » №593953 был зарегистрирован на фоне существовавшего знака

«  СТРОИДЕЛО
МАГАЗИН СТРОИТЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ » №411260 (35 кл., без дискламации слова СТРОЙ);

 master

« » №722307 (35 кл.), был зарегистрирован на фоне

существовавшего знака «  СТРОЙ МАСТЕР » №347868 (35 кл., без дискламации слова

СТРОЙ); «  СТРОЙИДЕЯ » №810210 (35 кл., без дискламации слова СТРОЙ),

был зарегистрирован на фоне более ранней заявки на знак " **ИДЕЯ** ", который впоследствии был зарегистрирован за №831552 (35 кл.) и принадлежит лицу, подавшему возражение;

- аналогичная практика имела место и в отношении товарного знака лица, подавшего возражение, когда товарный знак « **СТРОЙКОНТИНЕНТ** » №631953

был зарегистрирован при наличии действующего знака «  КОНТИНЕНТ » №526597, оба товарных знака охраняются для однородных услуг 35-го класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак «СТРОЙУДАЧА» и противопоставленное обозначение «УДАЧА» не являются сходными фонетически, поскольку различаются количеством слогов, согласных и гласных звуков, при этом оспариваемый товарный знак имеет более длинный (в 2 раза) фонетический ряд, а сходные звуко сочетания располагаются в конечной части обозначения «СТРОЙУДАЧА»;

- сравниваемые обозначения отличаются графически за счет разных шрифтов, обозначение «СТРОЙУДАЧА» зрительно выделяется за счет более длинного словесного элемента, в то время как оспариваемый знак состоит всего из пяти букв и является коротким;

- семантически сопоставляемые обозначения являются не сходными, поскольку оспариваемый знак является фантазийным, а противопоставленное слово «УДАЧА» имеет четкий и понятный всем российским потребителям смысл, над которым не нужно задумываться;

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств того, что на дату приоритета оспариваемого знака, обозначение «УДАЧА» было широко известно на рынке услуг 35 класса МКТУ, обладало уникальностью и ассоциировалось у потребителя с конкретным лицом;

- правообладатель настаивает на отсутствии сходства между сопоставляемыми товарными знаками и при оценке вероятности смешения, отсутствие сходства не может быть компенсировано даже идентичностью товаров;

- положения пункта 10 статьи 1483 Кодекса не применимы в отношении оспариваемого товарного знака, поскольку он содержит один, вымышленный словесный элемент «СТРОЙУДАЧА», не являющийся сходным или семантически идентичным с товарным знаком «УДАЧА»;

- предоставленное заключение специалиста-лингвиста подтверждает выводы правообладателя оспариваемого товарного знака относительно фантазийности обозначения «СТРОЙУДАЧА» и того, что поле для толкования его смыслового

значения достаточно широкое и может варьироваться у адресной группы потребителей;

- полученные данные социологического опроса в сумме свидетельствуют об отсутствии сходства и риска смешения товарных знаков «УДАЧА» и «СТРОЙУДАЧА» у адресной группы потребителей, а также не противоречит выводам правообладателя оспариваемого товарного знака по части наличия у слова «СТРОЙУДАЧА» достаточной различительной способности;

- в сети Интернет, на официальном сайте лицензиата <https://stroyudacha.ru/>, оспариваемый товарный знак представлен в таком графическом исполнении, что визуальный акцент сделан на букве «Д» и соответственно конечной части обозначения «-ДАЧА», а не на форманте «-УДАЧА», что пусть и косвенно, но свидетельствует о том, что потребители не будут выделять в достаточно длинном наименовании конкретно слово «УДАЧА»;

- приведенная лицом, подавшим возражение, практика зарегистрированных товарных знаков, не относится к рассматриваемому делу;

- примеры судебных дел, указанных в возражении, не обосновывают вывод о сходстве сопоставляемых знаков.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №628307.

К отзыву представлены следующие материалы:

- электронная выписка из ЕГРЮЛ на ИП Скорлупкина Владимира Геннадьевича (1);

- результаты поиска слова «СТРОЙУДАЧА» в словарно-справочных источниках (2);

- словарные значения слов «СТРОЙ» и «УДАЧА» (3);

- примеры зарегистрированных товарных знаков (4);

- заключение специалиста-лингвиста (5);

- заключение по результатам социологического опроса №07-2023 от 23.01.2023 (6);

- сведения о регистрации домена и архивная страница сайта (7).

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (06.10.2016) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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 или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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 настоящем пункте, 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).

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Согласно материалам дела лицо, подавшее возражение, обладает исключительными правами на словесный товарный знак «УДАЧА» по свидетельству №789791, который, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, словесный элемент «Строй» оспариваемого товарного знака является неохраняемым элементом для

части услуг 35 класса МКТУ, связанных со строительством, в силу чего является неохраноспособным элементом обозначения.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность ООО «ОРИГАМИ» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №628307 по основаниям, указанным в настоящем возражении.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «СТРОЙУДАЧА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Словесный элемент «СТРОЙУДАЧА» оспариваемого товарного знака отсутствует в специальных общедоступных словарно-справочных источниках информации (см. <https://dic.academic.ru/>, <https://ru.wikipedia.org/> и т.д.), в связи с чем носит фантазийный характер, и само по себе не содержит указания на какие-либо характеристики испрашиваемых в возражении услуг 35 класса МКТУ, что не позволяет отнести его к обозначениям, прямо указывающим на свойства, назначение или вид услуг.

При этом следует отметить, что обозначение «СТРОЙУДАЧА» фонетически и семантически можно разделить на два самостоятельных словесных элемента: «СТРОЙ» (шеренга, ряд; воинская часть, построенная согласно уставу; порядок, определенное расположение рядов, шеренг, воинских единиц; состав воинских частей, предназначенных для ведения боевых действий; (перен.) совокупность активно действующих, работоспособных людей или годных к действию, использованию предметов; система государственного или общественного устройства; структура, система построения чего-либо, отличающаяся внутренней связью, зависимостью составляющих единиц; соотношение по высоте ступеней звуковой системы (в музыке); (перен.) согласованность, соразмерность, гармония

в чем-либо. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/251033/Строй>. Первая часть новых сложных слов в знач. строительный, имеющий отношение к строительству, напр. стройконтора, стройком, стройматериалы, стройдеталь. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940. <https://dic.academic.ru>) и «УДАЧА» (такой исход дела, который нужен, желателен; успех; творческая находка. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/257802/Удача>) (3).

Однако, с учетом многозначности приведенных лексических единиц нельзя сформировать определенный смысл словесного обозначения «СТРОЙУДАЧА», следовательно, применительно к испрашиваемым в возражении услугам 35 класса МКТУ оспариваемый товарный знак является фантазийным, не указывающим на какие-либо характеристики услуг.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что словесный элемент «СТРОЙ» часто используется для указания связи со строительством, не свидетельствует о том, что оно не может выражать других смысловых значений, например, «строй людей», «четкий строй», «рабочий строй» и т.д. При этом слово «УДАЧА» носит нейтральный характер и по смыслу никоим образом не связано с услугами 35 класса МКТУ, поэтому присоединение этого слова к словесному элементу «СТРОЙ» не сужает его смыслового восприятия только до услуг связанных со строительством.

Мнение лица, подавшего возражение, о возникновении устойчивых ассоциаций между элементом «СТРОЙ» и как следствие элементом «СТРОЙУДАЧА» с определенным видом услуг, является декларативным и не подкреплено документальными доказательствами.

Коллегия также уточняет, что перечень оспариваемых услуг 35 класса МКТУ, указанный в просительной части возражения, не содержит четких позиций, относящихся к услугам, связанным со строительством, в связи с чем, слово «СТРОЙ», входящее в состав оспариваемого товарного знака, равно как и

сам словесный элемент «СТРОЙУДАЧА» не являются элементами, указывающими на какие-либо характеристики оказываемых услуг и не являются неохраноспособными элементами обозначения.

Следует указать, что словесный элемент «СТРОЙУДАЧА» выполнен как целое и единое слово, без каких-либо графических и визуальных выделений, в связи с чем существует несколько вариантов разделения данного элемента на части. Ввиду сказанного и с учетом того, что различное разделение рассматриваемого словесного элемента «СТРОЙУДАЧА» также не ведет к определенному смысловому значению, которое могло бы быть применено по отношению к услугам 35 класса МКТУ, его следует признать фантазийным, вымышленным элементом оспариваемого товарного знака.

Вышеизложенное позволяет утверждать, что при восприятии обозначения «СТРОЙУДАЧА», в частности, начальной его части «СТРОЙ», отсутствует прямая семантическая связь только с каким-то конкретным видом услуг, а для формулирования их описательной характеристики необходимы дополнительные рассуждения и домысливания, что полностью отвечает требованию фантазийности.

Относительно приведенных правообладателем товарного знака примеров регистраций товарных знаков, содержащих наряду с другими словами элементы «СТРОЙ», необходимо отметить, что данное обстоятельство никак не влияет на наличие охраноспособности оспариваемого товарного знака, так как каждый знак индивидуален и всегда подлежит отдельной оценке в целом.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и возражение в этой части не может быть удовлетворено.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии рассматриваемой регистрации №628307 положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №789791 представляет собой выполненное буквами русского алфавита жирным шрифтом словесное обозначение «УДАЧА». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака («СТРОЙУДАЧА» – «УДАЧА») показал, что они существенно отличаются друг от друга своей фонетической и визуальной длиной, так как имеют совершенно разное количество слогов, разное количество звуков и разное количество букв.

При этом начальное положение в оспариваемом товарном знаке занимает фонема «СТРОЙ-», акцентирующая на себе внимание потребителей, поскольку именно с нее начинается как фонетическое, так и визуальное восприятие данного знака, причем значительно преобладающая в нем по своей фонетической и визуальной длине, в силу чего она, несомненно, играет решающую роль в формировании фонетического восприятия этого знака в целом и общего зрительного впечатления от его восприятия.

В свою очередь, фонема «-УДАЧА» действительно совпадает с противопоставленным знаком по своему составу звуков и букв, но в оспариваемом товарном знаке она занимает менее значимое конечное (периферийное) положение, чем акцентирующая на себе внимание начальная фонема «СТРОЙ-».

Данное обстоятельство обуславливает вывод о том, что сравниваемые знаки в целом отличаются по своему составу звуков и букв.

Исходя из вышеотмеченных существенных отличий сравниваемых знаков по фонетической и визуальной длине, по составу звуков и букв и учитывая фактор значимости их положения в составе этих знаков, коллегия пришла к выводу, что данные знаки никак не являются сходными по фонетическому и визуальному критериям сходства обозначений.

По семантическому критерию сходства сопоставляемые обозначения являются не сходными, поскольку, как было отмечено выше, словесный элемент

«СТРОЙУДАЧА» оспариваемого товарного знака не имеет значения, а противопоставленный товарный знак «УДАЧА» имеет определенное смысловое значение, связанное с успехом, достигнутым результатом.

Указанные выводы подтверждаются результатами социологического исследования (6), проведенного Лабораторией социологической экспертизы Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра российской академии наук (ФНИСЦ РАН), согласно которым было установлено следующее.

Полученные данные на сегодняшнее время и на дату приоритета оспариваемого товарного знака (06.10.2016) показали, что подавляющее большинство респондентов (89%) считают, что товарный знак №628307 не ассоциируется с каким-либо другим конкретным обозначением. При этом, 94-97% респондентов полагают, что товарный знак №628307 и товарный знак № 789791 отличаются по ряду признаков: внешнему виду, звучанию и смыслу. Большинство респондентов (80%) высказались, что товарный знак №628307 используется/принадлежит одной или разными, но связанными между собой компаниями.

Резюмируя изложенное и на основании вышеуказанных результатов, установлено отсутствие сходства и риска смешения товарных знаков «УДАЧА» и «СТРОЙУДАЧА» у потребителей.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак никак не могут ассоциироваться друг с другом в целом, то есть они не являются сходными.

Анализ услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского

назначения; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов; распространение образцов; телемаркетинг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», для которых в возражении испрашивается признание предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным, и услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров», для которых охраняется противопоставленный знак по свидетельству №789791, показал, что они являются однородными, так как относятся к действиям, направленным на продвижение различным способом товаров для третьих лиц, следовательно, имеют одинаковое назначение, оказываются одними и теми же предприятиями и организациями, являются взаимодополняемыми.

Однако, ввиду того, что сравниваемые знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных однородных услуг, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, одному производителю.

Относительно отмеченных в возражении судебных актов, необходимо отметить, что они относятся к иным товарным знакам и не могут быть положены в основу выводов о сходстве сравниваемых обозначений и однородности сопоставляемых услуг.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак по свидетельству № 789791 не являются сходными до степени смешения, что позволяет коллегии сделать вывод об отсутствии каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 10 статьи 1483 Кодекса, то коллегия обращает внимание на особенности применения нормы права.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой обозначение, которое

состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

Коллегия поясняет, что такая ситуация не идентична простому вхождению противопоставленных товарных знаков в состав заявленного обозначения. Учету подлежит его грамматическая и смысловая связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент. Для целей применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса могут быть определены также визуальные акценты, имеющиеся в составе товарного знака, иссечение которых не искажает образ обозначения в целом.

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку спорный товарный знак состоит из одного единого и неделимого словесного элемента «СТРОЙУДАЧА», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Ввиду этого из спорного знака не представляется возможным выделить словесный элемент «УДАЧА», который бы рассматривался как отдельный элемент обозначения.

Таким образом, словесный элемент «УДАЧА» не квалифицируется коллегией как самостоятельный и независимый элемент в рассматриваемом товарном знаке, сходство которого привело бы к несоответствию рассматриваемого обозначения требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного, довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса является неубедительным и не подлежит удовлетворению.

Представленное правообладателем товарного знака лингвистическое заключение (5) не может быть учтено, поскольку является мнением частного лица. Вопросы, касающиеся наличия или отсутствия сходства сравниваемых обозначений, а также обладает ли оспариваемый товарный знак различительной способностью, могут быть самостоятельно оценены коллегией при соблюдении законодательно установленной нормативно-правовой базы.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.09.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 628307.