


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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), рассмотрела поступившее 04.12.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Стройальфа-гипс», Ленинградская область, Гатчинский р-н, г. Гатчина (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2022757559, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2022757559, поданной 19.08.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Роспатентом принято решение от 24.10.2023 о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2022757559 в отношении части заявленных услуг 37 класса МКТУ с указанием элемента «с 1993 г.» и слова «гипс» в качестве неохраняемых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Основания для отказа по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, обусловленные восприятием элемента

«с 1993 г.» в качестве даты основания, сняты с учетом предоставленных заявителем дополнительных материалов. В отношении иной части услуг 37 класса МКТУ (а именно: *асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье окон; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обработка антикоррозионная; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; оклеивание обоями; очистка зданий [наружной поверхности]; предоставление информации по вопросам ремонта; предоставление информации по вопросам строительства; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные внутренние и наружные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт линий электропередачи; ремонт насосов; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; строительство; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство молотов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; уборка зданий [внутренняя]; уборка снега; уборка улиц; укладка искусственного газона; уничтожение вредителей, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги бытовые [услуги по уборке]; услуги по борьбе с вредителями, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по ландшафтному дизайну с использованием инертных материалов; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги столярные [ремонт изделий из дерева]; услуги электриков; установка дверей и*

окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт оборудования для защиты от наводнений; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; чистка и ремонт паровых котлов; чистка сухая») в регистрации товарного знака по заявке № 2022757559 отказано, поскольку оно сходно до степени смешения с товарным



знаком «А Л Ы Ф А С Т Р О Й» по свидетельству № 949983 с приоритетом от 19.05.2022, зарегистрированным на Лебедеву Евгению Сергеевну, Москва, в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных части заявленных услуг 37 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.12.2023 поступило возражение, в котором заявитель сообщил о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 949983 предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 37 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просил изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 37 класса МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

- (1) распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении заявителя;
- (2) распечатка сведений о заявке № 2022757559;
- (3) копия письменного согласия Лебедевой Евгении Сергеевны на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя.

Оригинал надлежащим образом оформленного письменного согласия (3) Лебедевой Евгении Сергеевны, Москва, на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя представлен в материалы дела 25.01.2024. Согласие выдано 01.11.2023 и относится ко всем перечисленным в заявке № 2022757559 услугам 37 класса МКТУ.

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

С учетом даты (19.08.2022) подачи заявки № 2022757559 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий об отказе в 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, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности, 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 и способ их производства или сбыта.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1<sup>1</sup> статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в том числе, числа, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

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.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.




Заявленное обозначение «  » по заявке № 2022757559 является комбинированным, состоит из изобразительного элемента, размещенных под ним слов «СТРОЙАЛЬФА-ГИПС», элемента «с 1993 г.». Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: светло-серый, серый, темно-серый, красный, темно-красный, светло-синий, синий. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 37 класса МКТУ. При этом для части услуг 37 класса МКТУ Роспатентом уже принято решение о регистрации товарного знака.

В возражении не приведено доводов о несогласии заявителя с признанием элемента «гипс» в качестве неохраняемого. Вместе с тем такие доводы приводились заявителем на стадии экспертизы заявленного обозначения, в связи с чем коллегия отмечает, что вывод оспариваемого решения об отсутствии охраноспособности спорного элемента является правомерным в силу следующего.

Те или иные элементы (в том числе слова) признаются сильными или слабыми не абстрактно. Сила элемента устанавливается: 1) в конкретном обозначении и по отношению к конкретным иным элементам этого знака; 2) применительно к конкретным товарам (например, с точки зрения описательности или с точки зрения того, является ли использование элемента обычным в отношении конкретных товаров); 3) исходя из восприятия конкретного обозначения в целом адресной группой потребителей. Соответствующий подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.06.2022 по делу № СИП-661/2021, от 28.06.2023 по делу № СИП-985/2022.

Гипс – горная порода, бесцветный прозрачный или белый, желтовато-розовый минерал, скульптурные слепки из этого минерала, а также быстротвердеющее на воздухе вяжущее вещество, получаемое обжигом (при 140—180 °С) гипса, подвергаемого помолу до или после обжига (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/15794/гипс>). Гипс имеет широкое применение, вследствие чего данный словесный элемент является характеризующим в области геологии, изысканий, строительства, ремонтных работ, услуг по обработке растений, грунтов. Все названные сферы отражены в испрашиваемом заявителем перечне услуг 37 класса МКТУ.



В композиции рассматриваемого обозначения «  » слово «ГИПС» выполнено через дефис и, с учетом своего значения, воспринимается как характеризующее дополнение основному индивидуализирующему элементу «СТРОЙАЛЬФА», ориентирующему относительно области деятельности заявителя, благодаря части «строй-». Заявителем не представлялись документы о приобретении спорным обозначением различительной способности, за исключением подтверждения даты образования юридического лица, правопреемником которого является заявитель.

Действительно, в состав заявленного обозначения включен элемент «с 1993 г.», включение которого в состав товарного знака возможно только в качестве неохраняемого элемента с условием подтверждения того, что вызываемые представления о дате основания организации (предприятия) соответствуют действительности. Заявитель на стадии экспертизы заявки выражал согласие с применением пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении элемента «с 1993 г.».

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 37 класса МКТУ препятствовал, согласно оспариваемому



решению, товарный знак «АЛЬФАСТРОЙ» по свидетельству № 949983.

Противопоставление вышеуказанной регистрации является правомерным, поскольку сравниваемые обозначения включают в свой состав в качестве доминирующих элементов слова «АЛЬФАСТРОЙ» / «СТРОЙАЛЬФА», которые обладают признаками фонетического, визуального и смыслового сходства. Изобразительные элементы и приемы исполнения словесных элементов не приводят к отсутствию доминирования сходных словесных элементов, поэтому не меняют вывод об ассоциировании в целом заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, несмотря на некоторые отличия.

Вместе с тем заявитель в своем возражении указал на обстоятельства, которые не могли быть известны ранее при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

Так, заявителем представлен оригинал письма Лебедевой Евгении Сергеевны, Москва, в котором правообладатель противопоставленного товарного знака выражает свое согласие относительно регистрации на имя заявителя обозначения по заявке № 2022757559 в отношении всех услуг 37 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Коллегией установлено, что противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком, в исполнении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака имеются графические отличия. При этом, согласно сведениям



ЕГРИП, с 2024 года основным видом деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака является деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию. В свою очередь, основная деятельность заявителя связана со строительством жилых и нежилых зданий, что требует членства заявителя в саморегулируемых организациях.

Таким образом, у коллегии имеются основания для учета представленного заявителем письменного согласия правообладателя противопоставленного товарного знака, с учетом которого может быть сделан вывод о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и возможности его регистрации в целом с указанием элемента «с 1993 г.» и слова «гипс» в качестве неохраняемых.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 04.12.2023, изменить решение Роспатента от 24.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022757559.**