

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 12.12.2022 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Шулеповым Андреем Васильевичем, г. Екатеринбург (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №718125, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак по заявке №2018755256 с приоритетом от 14.12.2018 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 03.07.2019 за №718125 в отношении товаров 06, 20 и услуг 35 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Центр Строительного Крепежа», г. Владивосток (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №718125 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Шулепов А.В. является правообладателем действующего на территории

Российской Федерации товарного знака



по свидетельству

№ 343334 [1], зарегистрированного в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с указанным знаком на основании признаков сходства;

- сравниваемые обозначения содержат сочетание букв «ЦСК», которое является аббревиатурой, расшифровка которой дается ниже в оспариваемом знаке и справа от аббревиатуры в товарном знаке [1]. Образы и ассоциации, возникающие при восприятии обозначения «ЦСК центр строительного крепежа» существенным образом не отличаются от смыслового восприятия обозначения «ЦСК центр строительных крепежей». Следовательно, сравниваемые знаки обслуживания являются тождественными семантически ввиду совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- графический критерий определяется тем, что оба обозначения комбинированные, где элемент «ЦСК» занимает доминирующее положение. Товарный знак по свидетельству № 718125 в качестве изобразительного элемента содержит комбинацию косых линий в букве «Ц» и ломаную линию в букве «К». Товарный знак по свидетельству № 343334 в качестве изобразительного элемента содержит стилизованное изображение шестигранной гайки. Таким образом, оспариваемый знак и товарный знак лица, подавшего возражение, являются сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия;

- оспариваемому товарному знаку предоставлена правовая охрана в отношении услуг, совпадающих с теми, для которых зарегистрирован товарный знак заявителя. Товарный знак по свидетельству № 343334 зарегистрирован в отношении следующего перечня услуг 35 класса МКТУ: продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]. В то время как оспариваемый товарный знак по свидетельству № 718125 зарегистрирован в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: продвижение продаж для третьих лиц; посредничество коммерческое [обслуживание]; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов

по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; администрирование программ поощрительных премий с целью стимулирования продажи товаров и услуг для третьих лиц. Однородность очевидна в случае идентичности товаров /услуг. Здесь очевидна идентичность услуг 35 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков. Учитывая также неохранные словесные элементы товарных знаков «Центр строительных крепежей» и «Центр строительного крепежа», потребителем предполагается, что под услугой, маркированной данным обозначением, будут подразумеваться продажи;

- лицом, подавшим возражение, было подано на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное обозначение «ЦСК центр строительных крепежей» по заявке № 2022728017, дата подачи 28.04.2022. В настоящее время по данной заявке поступило уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, в котором эксперт сообщает, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ, что также подтверждает высокую степень сходства оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №718125 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель отзыва на него не представил, в заседании коллегии не участвовал. Направленные в адрес правообладателя, указанный в Госреестре, уведомления были возвращены почтой России в адрес федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.12.2018) приоритета оспариваемого товарного знака 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак  по свидетельству №718125 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из сочетания трех букв «ЦСК», выполненных в оригинальной графике в красно-бело-черном цвете, под которым размещено словосочетание «Центр строительного крепежа», являющееся расшифровкой аббревиатуры «ЦСК» и включенное в знак в качестве неохраняемого элемента.

Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку испрашивается для всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве - продвижение продаж для третьих лиц; посредничество коммерческое [обслуживание]; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; администрирование программ поощрительных премий с целью стимулирования продажи товаров и услуг для третьих лиц.

Согласно возражению оспариваемый товарный знак  не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с комбинированным товарным знаком  по свидетельству № 343334 [1] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Знак охраняется в отношении услуг 35 класса МКТУ - продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации, однородны услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняется на территории России товарный знак [1], поскольку они относятся к одной родовой группе услуг по продвижению товаров, имеют одинаковое назначение (доведение товаров до потребителя), один круг потребителей и одинаковые условия их реализации (розничные и оптовые магазины, телемагазины, интернет-площадки).

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными в целом, что обусловлено следующим.

Как было указано выше, словесный элемент «Центр строительного крепежа» оспариваемого товарного знака является неохраняемым элементом обозначения, следовательно, относится к слабым элементам, не способным выполнять индивидуализирующую функцию в знаке. Товарный знак [1] также содержит неохраняемый элемент «Центр строительных крепежей». Следовательно, указанные словесные элементы сравниваемых знаков относятся к слабым элементам, не способным выполнять индивидуализирующую функцию в знаке.

Поскольку при экспертизе обозначений следует учитывать сходство именно сильных элементов, сравнительному анализу подлежат оригинальные изобразительные элементы сопоставляемых товарных знаков, доминирующие в них.

При этом следует отметить, что оценка сходства сравниваемых товарных знаков по графическому признаку сходства осуществляется с учетом общего зрительного впечатления, формируемого, в том числе указанными выше неохраняемыми словесными элементами.

Как показал сравнительный анализ оспариваемого товарного знака с товарным знаком [1], сопоставляемые обозначения производят на потребителя общее зрительное впечатление, что обусловлено наличием в сравниваемых товарных знаков сочетания букв «ЦСК», выполненных с использованием разных графических решений, которые, тем не менее, позволяют воспринимать эти буквы как сходные

между собой, а также наличием в знаках словосочетаний «Центр строительного крепежа» и «Центр строительных крепежей», выполненных буквами одного алфавита. Указанные словосочетания, хотя и являются неохраняемыми элементами знаков, участвуют в формировании общего зрительного впечатления, производимого обозначениями на потребителя. Некоторые отличия в используемой в знаках цветовой гамме не приводят к существенно разному восприятию сравниваемых обозначений за счет их общего сходства

Таким образом, сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения ввиду сходства их сильных элементов и общего зрительного впечатления, создаваемого знаками, что позволяет их ассоциировать друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

С учетом установленного сходства и однородности услуг у коллегии имеются основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №718125 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.12.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №718125 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.