


## **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 27.04.2024 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Деменьшиной Мариной Николаевной, Свердловская область, г. Среднеуральск, д. Коптяки (далее – лицо, подавшее возражение), в отношении решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022753191, при этом установила следующее.

Заявка №2022753191 на регистрацию комбинированного обозначения «» была подана на имя заявителя 04.08.2022 в отношении товаров 06, 08, 19, 22, 24 и 27 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 23.01.2024 заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении части заявленных товаров 06 и 19 классов МКТУ.

В отношении остальной части заявленных товаров 06 и 19 классов МКТУ, а также всех заявленных товаров 08, 22, 24 и 27 класса МКТУ было отказано в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком « **STACK** » по свидетельству №254414 с приоритетом от 28.12.2001 (срок действия регистрации продлен до 28.12.2031), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Стек Групп", Москва, в отношении однородных товаров 06, 08, 19, 22, 24, 27 классов МКТУ;

- с товарным знаком « **БиоСТЭК** » по свидетельству №558317 с приоритетом от 02.06.2014, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Газпром стройТЭК», Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров 24 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.04.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №254414 в отношении сокращенного перечня товаров 06, 08, 19, 22, 24, 27 классов МКТУ.

Также заявитель выразил несогласие с однородностью заявленных и противопоставленных товаров 24 класса МКТУ по свидетельству №558317.

На основании изложенного в возражении, поступившем 27.04.2024, содержится просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака, в том числе, в отношении сокращенного перечня.

К возражению приложены:

1. Сведения из «Википедия» относительно слова «текстильный»;
2. Сведения из «Википедия» относительно слова «текстиль»;
3. Оригинал письма-согласия от 21.10.2023г.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (04.08.2022) заявки №2022753191 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

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.

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

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.


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.

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).



Заявленное обозначение «» представляет собой овал, в который вписан словесный элемент «СТЭК», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 06, 08, 19, 22, 24, 27 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленному обозначению согласно решению Роспатента от 23.01.2024 была предоставлена правовая охрана в отношении части 06 класса МКТУ *«втулки [изделия скобяные металлические]; зажимы для канатов, тросов металлические; зажимы металлические [скобы]; защелки металлические; звенья натяжные соединительные; звенья соединительные для цепей металлические; изделия замочные металлические [скобяные изделия]; изделия скобяные металлические; колышки для палаток металлические; колышки металлические / стержни металлические; кольца разъемные для ключей металлические; кольца стопорные металлические; крюки [скобяные изделия металлические]; материалы армирующие строительные металлические; наконечники для канатов металлические / наконечники для тросов металлические; настилы металлические; натяжители металлических лент [звенья натяжные]; ограничители металлические / упоры металлические; соединения для труб металлические»*, части заявленных товаров 19 класса МКТУ *«кровли неметаллические; материалы армирующие строительные неметаллические; материалы строительные неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыши неметаллические; настилы неметаллические; перегородки неметаллические; плиты напольные неметаллические; покрытия неметаллические; полы*

*неметаллические; уголки неметаллические».*

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022753174 в отношении части заявленных товаров 06 и 19 классов МКТУ, а также всех заявленных товаров 08, 22, 24 и 27 класса МКТУ основан на его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.


В рамках вышеуказанной нормы были противопоставлены:

Товарный знак «**STACK**» по свидетельству №254414 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Знак действует, в том числе, в отношении товаров 06, 08, 19, 22, 24, 27 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Товарный знак «**БиоСТЭК**» по свидетельству №558317 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами кириллического алфавита. Знак действует в отношении товаров 24 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 23.01.2024.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие [3] правообладателя товарного знака по свидетельству №254414 на регистрацию

товарного знака «» по заявке №2022753191 на имя заявителя в отношении товаров 06 класса МКТУ, а именно: *«беседки [конструкции] металлические; вольеры [конструкции] металлические; втулки [изделия скобяные металлические]; зажимы для канатов, тросов металлические; зажимы металлические [скобы]; защелки металлические; звенья натяжные соединительные; звенья соединительные для цепей металлические; изделия замочные металлические [скобяные изделия]; изделия скобяные\* металлические; кабинки пляжные металлические; каркасы строительные*

металлические; колышки для палаток металлические; колышки металлические / стержни металлические; кольца разъемные для ключей металлические; кольца стопорные металлические\*; конструкции металлические, в том числе из алюминия и его сплавов; конструкции передвижные металлические; конструкции стальные; крюки [скобяные изделия металлические]; материалы армирующие строительные металлические; мачты металлические; мачты стальные; навесы [конструкции] металлические; наконечники для канатов металлические / наконечники для тросов металлические; настилы металлические; натяжители металлических лент [звенья натяжные]; ограничители металлические / упоры металлические; соединения для труб металлические»; товаров 08 класса МКТУ, а именно «ковши [ручные инструменты], преимущественно черпаки, как рыболовная принадлежность в виде большой плоской ложки с множеством мелких отверстий для прохождения воды; устройства натяжные для металлических проводов [ручные инструменты]; устройства натяжные металлических лент [ручные инструменты]», товаров 19 класса МКТУ «беседки [конструкции] неметаллические; вольеры [конструкции] неметаллические; каркасы для строительства неметаллические; конструкции неметаллические; конструкции передвижные неметаллические; кровли неметаллические; материалы армирующие строительные неметаллические; материалы строительные неметаллические; мачты неметаллические; навесы [конструкции] неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыши неметаллические; настилы неметаллические; ограды неметаллические; опоры неметаллические; палатки торговые; перегородки неметаллические; плиты напольные неметаллические; покрытия неметаллические; полы неметаллические; трубы жесткие неметаллические; уголки неметаллические», товаров 22 класса МКТУ, а именно «бечевки; веревки; канаты; палатки; мешки, для транспортировки и хранения товаров без упаковки; материалы набивочные, за исключением бумажных,

картонных, резиновых и пластических; материалы из текстильного волокнистого сырья и их заменителей; материалы набивочные не из резины, пластмассы, бумаги или картона; мешки бивуачные, являющиеся укрытием; навесы; неводь кошельковые / подхваты сетные с закрывающимся устьем; нити для сетей; обвязки неметаллические; палатки\*; садки для рыбных ферм; сети [ловушки] для животных; сети маскировочные; сети рыболовные; сети\*; сетки для кормления животных; сетки; тенты из текстильных или синтетических материалов; тенты из синтетических материалов; тенты из текстильных материалов; чехлы защитные от пыли; чехлы камуфляжные», товаров 24 класса МКТУ «вкладыши для спальных мешков; занавеси текстильные или пластмассовые; материалы для текстильных изделий; материалы пластмассовые [заменители тканей]; материалы текстильные; мешки бивуачные, являющиеся защитными чехлами для спальных мешков; мешки спальные; пледы для пикника; пледы дорожные; полотно прорезиненное, за исключением используемого для канцелярских целей; пуховики [одеяла пуховые]; сетки противомоскитные; ткани из стекловолокна текстильные; чехлы для подушек; этикетки из текстильных материалов», товаров 27 класса МКТУ «подстилки мягкие гимнастические; циновки».

В связи с изложенным, товарный знак по свидетельству №254414 может быть снят в качестве противопоставления.

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что заявленное обозначение является комбинированным, в котором основную индивидуализирующую функцию несет слово «СТЭК», поскольку проще запоминается потребителем.

В противопоставленном знаке « **БиоСТЭК** » по свидетельству №558317 словесная форманта «СТЭК» графически выделена, в связи с чем обращает на себя внимание потребителя в первую очередь.



Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №558317 обусловлено фонетическим тождеством элемента «СТЭК», который несет в знаках основную индивидуализирующую функцию.

Сравниваемые знаки выполнены буквами кириллического алфавита, что сближает знаки графически.

Анализ словарно-справочных источников информации показал отсутствие слова «СТЭК», что приводит к выводу о том, что словесный элемент является фантазийным и проведение анализа по семантическому критерию не представляется возможным.

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак по свидетельству №558317 имеют сходство основных индивидуализирующих элементов по фонетическому и графическому критериям сходства, что не позволяет признать степень их сходства как низкую.

При анализе однородности товаров 24 класса МКТУ коллегия учитывала следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации «текстиль» это (лат. textile - ткань - от texo - тку), изделия, выработанные из волокон и нитей (ткани, трикотаж, нетканые и дублированные материалы, валяльно-войлочные изделия, вата, сети, текстильная галантерея, крученые изделия - швейные нитки, канаты и т. п.) (см. Интернет-словарь [dic.academic.ru/](http://dic.academic.ru/). Большой Энциклопедический словарь. 2000.). При этом, текстильные волокна делятся на натуральные (природные), минеральные, модифицированные (модификации исходного волокна) и искусственные.

Испрашиваемые товары *«материалы для текстильных изделий; материалы пластмассовые [заменители тканей]; материалы текстильные; полотно прорезиненное, за исключением используемого для канцелярских целей; ткани из стекловолокна текстильные»* являются материалами текстильного производства, что обуславливает их прямую однородность с

противопоставленными товарами 24 класса МКТУ «материалы нетканые текстильные», поскольку имеют общеродовые и общевидовые признаки, одно и то же назначение, условия реализации и круг потребителей.

Испрашиваемые товары «*вкладыши для спальных мешков; занавеси текстильные или пластмассовые; мешки бивуачные, являющиеся защитными чехлами для спальных мешков; мешки спальные; пледы для пикника; пледы дорожные; пуховики [одеяла пуховые]; сетки противомоскитные; чехлы для подушек; этикетки из текстильных материалов*» также следует признать однородными противопоставленными товарами 24 класса МКТУ «материалы нетканые текстильные», поскольку соотносятся как материал из которого испрашиваемые товары могут быть изготовлены, то есть могут иметь один и тот же состав.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Данные товары обладают низкой степенью однородности, но ввиду того что, как установлено выше, обозначения которыми маркируются сравниваемые товары имеют высокую степень сходства, данные товары могут быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения, что приводит к тому что в гражданском обороте данные товары могут быть смешаны, что не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Из вышеизложенного анализа следует, что заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в отношении товаров 06, 08, 19, 22, 27 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.04.2024, изменить решение Роспатента от 23.01.2024, зарегистрировать товарный знак по заявке №2022753191.**