

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.03.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Давыдовым Р.В., Московская обл., г. Королев (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022712064, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке № 2022712064, поданной 25.02.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 17, 19 классов МКТУ.

Роспатентом 23.11.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку входящий в его состав словесный элемент «SCORPION» сходен до степени смешения со словесным элементом «SCORPION» комбинированного товарного знака, зарегистрированного на имя Общества с ограниченной ответственностью "Строй-Резерв", 115404,

г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 24, корп. 1, пом. 3, комн. 5, оф. 35 (св-во № 902959, приоритет от 28.01.22г.) для однородных товаров 06, 17, 19 классов МКТУ.

В поступившем 22.03.2024 возражении заявитель не согласился с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- действия ООО «Строй-Резерв» по регистрации товарного знака по свидетельству №902959 являются злоупотреблением правом, представляют собой акт недобросовестной конкуренции, в связи с чем в настоящее время в Суде по интеллектуальным правам рассматривается исковое заявление по указанным основаниям;

- следовательно, решение от 13.03.2024 по делу №СИП-879/2023 будет иметь решающее значение для настоящего дела.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.11.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

К материалам дела заявителем было представлено Определение Суда по интеллектуальным правам об отложении судебного заседания (1).

Коллегия указывает, что заявителем неоднократно на заседаниях коллегий заявлялись ходатайства о переносе или приостановлении рассмотрения возражения, однако, возможное наступление благоприятных событий в виде подтверждения решения суда в апелляционной инстанции, а также возможное признание недействительным правовой охраны противопоставленному товарному знаку, административным порядком, в рамках которого действует коллегия (пункт 2 статьи 1248 Кодекса), не предусмотрено. Кроме того, наступление таких благоприятных событий являлось непредсказуемым и требовало слишком длительного срока ожидания.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (25.02.2022) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 (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.

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 положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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



«», включающее квадрат желтого цвета, на фоне которого слева расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения

скорпиона в черном цвете и справа - словесный элемент «Scorpion», выполненный по вертикали буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №902959 является



комбинированным « Scorpion», включающим в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованного изображения скорпиона в черном цвете и словесный элемент «Scorpion», выполненный по вертикали буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения по заявке №2022712064 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №902959 показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу полного вхождения противопоставленного товарного знака в заявленное обозначение. Так, установленное сходство обозначений обусловлено графическим тождеством изобразительных элементов в виде скорпиона, а также семантическим, фонетическим, графическим тождеством словесного элемента «Scorpion», входящего в состав сравниваемых обозначений.

Следует отметить, что некоторые отличия сопоставляемых обозначений по визуальному критерию сходства обозначений, заключающиеся в присутствии желтого квадрата в заявленном обозначении, играют лишь второстепенную роль при восприятии этих обозначений в целом.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 902959, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного

Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Заявленные товары 06 класса МКТУ являются однородными товарам 06 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку относятся к конструкциям и изделиям металлическим и неметаллическим, изделиям металлопроизводства, изделиям скобяным, следовательно, сопоставляемые товары имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Заявленные товары 17 класса МКТУ являются однородными товарам 17 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №902959, так как относятся к материалам изоляционным, фурнитурой и деталям металлическим, материалам и изделиям для уплотнения и конопаченья, в связи с чем имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Заявленные товары 19 класса МКТУ являются однородными товарам 19 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку относятся к изделиям зажимным, крепежным, изделиям и материалам неметаллическим, используемым в строительстве, следовательно, сравниваемые товары имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Следует отметить, что в возражении сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком и однородность товаров, указанных в сопоставляемых обозначениях, не оспаривалось.

Учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 06, 17, 19 классов МКТУ.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.03.2024, оставить в силе решение Роспатента от 23.11.2023.**