

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 18.12.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БелПрофКомплект», г. Белгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024757882, при этом установила следующее.

Обозначение «**SIMPLEX**» по заявке №2024757882, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.05.2024, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.05.2025 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных

товаров и услуг ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими средствами индивидуализации:

- со знаком «Simplex» по международной регистрации №927487 с конвенционным приоритетом от 07.06.2006, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя Simplex Armature№ & Système GmbH, Is№yer Strasse 28 88260 Arge№buhl-Eise№harz, для однородных товаров 06 класса МКТУ;



- с товарным знаком «» по свидетельству №116071 с приоритетом от 07.05.1992, зарегистрированным на имя СКФ Марин ГмбХ, Германн-Блом-Штрассе 5, 20457 Гамбург, Федеративная Республика Германия, для однородных товаров 06 класса МКТУ;

- с товарным знаком «СИМПЛЕКС» по свидетельству №1081595 с приоритетом от 20.04.2023, зарегистрированным на имя Боровского Владимира Владимировича, 654018, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 50-23, для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В отношении товарных знаков по свидетельствам №588292 и №141064 в заключении по результатам экспертизы отмечено, что они не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в настоящее время, поскольку срок правовой охраны товарных знаков истек.

В возражении, поступившем 18.12.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.05.2025.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель ограничил заявленный перечень товарами 06 класса МКТУ: «замки для коробок металлические; замки металлические, за исключением электрических; замочные цилиндры металлические»;

- в отношении товаров производственно-технического назначения, к которым относятся сопоставляемые товары 06 класса МКТУ, вероятность смешения может быть меньшей, так как эти товары предназначены для ограниченного круга потребителей, включающего специалистов, которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли;

- знаку «SIMPLEX» по международной регистрации №927487 правовая охрана предоставлена для товаров 06 класса МКТУ: «изделия из металла, включенные в этот класс, в частности, металлические трубы, колена из металла для труб, трубопроводы из металла, фитинги из металла для труб и каналов, трубы с обратной резьбой из металла, клапаны из металла (кроме частей машин), заглушки и колпачки каналов из металла, коллекторы из металла для трубопроводов и каналов; водопроводные трубы из металла, каналы из металла для установок центрального отопления; соединения труб из металла, муфты из металла и металлические хомуты для труб; мелкие изделия из металла; защитные ограждения из металла», которые не являются однородными испрашиваемым товарам 06 класса МКТУ, поскольку различен круг их потребителей;

- кроме того, противопоставленный знак по международной регистрации №927487 зарегистрирован на резидента недружественной страны, что противоречит общественным интересам российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- товарный знак по свидетельству №116071 зарегистрирован в отношении узкого перечня товаров 06 класса МКТУ, которые не являются однородными испрашиваемым товарам 06 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.05.2025 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня, а именно, для товаров 06 класса МКТУ: «дверные замки металлические, за исключением электрических; дверные замочные цилиндры металлические» (перечень был уточнен заявителем в корреспонденции, поступившей 05.12.2025).

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

С учетом даты подачи (28.05.2024) заявки №2024757882 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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.

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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Обозначение по заявке №2024757882 представляет собой словесное обозначение «**SIMPLEX**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 06 класса МКТУ, представленного в корреспонденции, поступившей 05.12.2025.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлены следующие товарные знаки:

- знак «Simplex» по международной регистрации №927487, правовая охрана которому предоставлена для однородных товаров 06 класса МКТУ;



- товарный знак «» по свидетельству №116071, зарегистрированный для однородных товаров 06 класса МКТУ;

- товарный знак «СИМПЛЕКС» по свидетельству №1081595, зарегистрированный для однородных услуг 35 класса МКТУ.

При оценке соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 06 класса МКТУ, следует учитывать, что противопоставление товарного знака «СИМПЛЕКС» по свидетельству №1081595 касалось только услуг 35 класса МКТУ, следовательно, сокращение заявителем требований до товаров 06 класса МКТУ исключает необходимость проведения сравнительного анализа заявленного обозначения с этим товарным знаком.

Анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по международной регистрации №927487 и по свидетельству №116071 показал следующее.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких

элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. Смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

В заявленном обозначении и знаке по международной регистрации №927487 единственным индивидуализирующим элементом является слово «SIMPLEX».

Основным индивидуализирующим элементом товарного знака по свидетельству №116071 является визуально доминирующий словесный элемент «SIMPLEX», который в первую очередь акцентирует на себе внимание потребителя и способствует запоминанию обозначения.

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют признаки звукового и смыслового сходства, поскольку включают тождественный с точки зрения фонетики и семантики словесный элемент «SIMPLEX» (согласно Латинско-русскому словарю, слово «SIMPLEX» имеет значение «простой, несоставной, неизменный, постоянный», <https://translate.academic.ru/simplex/la/ru/?ysclid=mrnz9hh2mg434919540#sel=10:3,10:20>).

Визуальный критерий сравнительной оценки не может быть признан определяющим в данном случае, поскольку заявленное обозначение лишено каких

бы то ни было графических особенностей, при этом следует обратить внимание на полное совпадение графем, составляющих слова «SIMPLEX».

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в целом, несмотря на их отдельные отличия.

По вопросу однородности товаров 06 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении следующих товаров 06 класса МКТУ: «дверные замки металлические, за исключением электрических; дверные замочные цилиндры металлические».

Правовая охрана знаку «Simplex» по международной регистрации №927487 предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ: «goods made of metal, included in this class, particularly metal pipes, elbows of metal for pipes, pipework of metal, fittings of metal for pipes and ducts, inverted threaded pipes of metal, valves of metal (other than parts of machines), sealing caps and duct caps of metal, manifolds of metal for pipelines and ducts; water-pipes of metal, ducts of metal for central heating installations; pipe junctions of metal, metal pipe muffs and metal clips for pipes; small items of metal hardware; guard rails of metal»/ «изделия из металла, включенные в этот класс, в частности металлические трубы, металлические отводы для труб, металлические трубопроводы, металлические фитинги для труб и воздуховодов, металлические трубы с обратной резьбой, металлические клапаны (кроме деталей машин), металлические уплотнительные колпачки и заглушки для воздуховодов, металлические коллекторы для трубопроводов и воздуховодов; металлические водопроводные трубы, металлические воздуховоды для систем центрального отопления; металлические соединения труб, металлические муфты для труб и металлические зажимы для труб; мелкие металлические изделия; ограждения из металла».



Товарный знак «» по свидетельству №116071 зарегистрирован для товаров 06 класса МКТУ: «трубы и арматура для судовых нагревательных, холодильных и вентиляционных установок, включенная в 6 класс, сырьевые и частично необработанные недрагоценные металлы, листовой материал, фасонные металлические детали, обработанные вручную или на станке, прокатанные или отлитые детали, машинное литье».

В частности, в знаке по международной регистрации №927487 представлены товары 06 класса МКТУ: «изделия из металла и мелкие металлические изделия», которые могут подразумевать дверные замки металлические и дверные замочные цилиндры металлические, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения.

Что касается товаров 06 класса МКТУ: «прокатные или отлитые детали» (прокатное производство – получение путем прокатки из стали и других металлов различных изделий и полуфабрикатов, см. Большая советская энциклопедия), присутствующих в перечне товарного знака по свидетельству №116071, то цилиндры и элементы замков могут являться их частным видом.

Таким образом, в сопоставляемых перечнях представлены товары 06 класса МКТУ, соотносящиеся друг с другом как род/вид, совпадающие по назначению, кругу потребителей, условиям реализации, виду материала, способу их изготовления. В связи с изложенным сравниваемые товары 06 класса МКТУ признаны однородными.

Необходимо отметить, что сопоставляемые средства индивидуализации обладают высокой степенью сходства ввиду тождества присутствующего в их составе словесного элемента «SIMPLEX», в связи с чем диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные, является более широким.

Установленная высокая степень сходства заявленного обозначения и товарных знаков по международной регистрации №927487 и по свидетельству №116071, с учетом однородности вышеперечисленных товаров, представленных в их перечнях, свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве

товарного знака, поскольку оно не соответствует для испрашиваемых товаров 06 класса МКТУ пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.12.2024, оставить в силе решение Роспатента от 27.05.2025.