

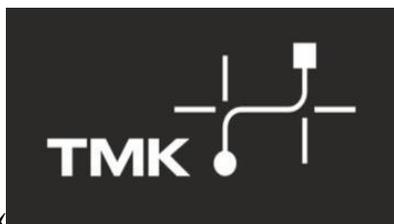
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.09.2025. Данное возражение подано ПАО «Трубная Металлургическая Компания», г. Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024724264, при этом установлено следующее.

Заявка №2024724264 на регистрацию комбинированного обозначения



«» в качестве товарного знака была подана на имя заявителя 06.03.2024 в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 20.05.2025 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024724264 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 38, 42 классов МКТУ с исключением букв «ТМК» из самостоятельной правовой охраны. В отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

входящие в состав заявленного обозначения буквы «ТМК» в целом не обладают различительной способностью, поскольку представляют собой простые буквы, не имеющие характерного графического исполнения и словесного характера, вследствие чего являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком, включающим буквы «ТМК», зарегистрированным под № 364276 с приоритетом от 06.09.2007, на имя Скосырева Вадима Геннадьевича, 603000, Нижний Новгород, ул. Славянская, 1 "А", кв.6, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.09.2025 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- аббревиатура «ТМК» обладает словесным характером, является отдельным словом, соответствующим нормам русского языка. Данный элемент является аббревиатурой от фирменного наименования заявителя. Практика Суда по интеллектуальным правам подтверждает, что аббревиатуры являются словами и способны выполнять индивидуализирующую функцию;

- добавленные графические элементы усиливают различительную способность обозначения;

- заявитель является правообладателем серии товарных знаков с элементом «ТМК», где этот элемент не дисклаимируется. В частности, на имя заявителя

зарегистрированы товарные знаки «», «», «»,

«», «» по свидетельствам №422822, №422823, №420478, №1133982, №593187;

- элемент «ТМК» активно используется в деловом обороте и

профессиональной индустрии, ассоциируется с ПАО «Трубная Металлургическая Компания». Предоставлены доказательства многолетнего широкого использования элемента «ТМК» в рекламе, публикациях и коммерческих операциях;

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным ему товарным знаком. Экспертиза ограничилась сравнением только словесного элемента «ТМК», игнорируя общие впечатления и стилистику обозначения. Вместе с тем требуется оценка общего визуального, звукового и смыслового восприятия комбинированных обозначений. Графический стиль, дополнительные символы создают новое восприятие заявленного обозначения, отличающееся от противопоставленного знака, который включает лишь однословный элемент «ТМК», без дополнительных символов и стилистики. На дату приоритета



противопоставленного знака действовали товарные знаки «», «»,

«» заявителя по свидетельствам №299023, №299024, №299025, зарегистрированные, в том числе для услуг 35 класса МКТУ, что доказывает отсутствие их смешения.

На основании изложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 42 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Оспариваемое решение Роспатента;
2. Документы, касающиеся деятельности заявителя.

Изучив материалы дела, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (06.03.2024) заявки № 2024724264 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения. В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о

государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

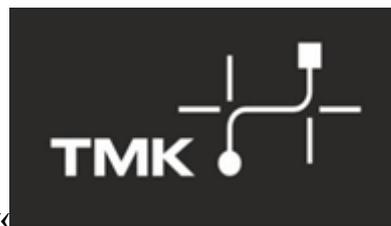
слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

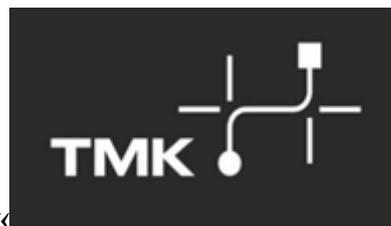
Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; 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 «» является комбинированным и состоит из букв «ТМК», выполненных в левой нижней части обозначения, а также из изобразительных элементов, напоминающих композицию из двух плюсов, связанных между собой извилистой линией. На концах извилистой линии находятся стилизованные изображения круга и квадрата белого цвета. Указанная композиция помещена на фоне прямоугольника черного цвета. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в черном и белом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 42 классов МКТУ.

Согласно оспариваемому решению Роспатента, буквы «ТМК» заявленного обозначения не обладают различительной способностью, поскольку не имеют характерного графического исполнения и словесного характера.

Вместе с тем обращение к заявленному обозначению показало, что входящие в его состав буквы «ТМК» исполнены одним шрифтом, который отличается строгими, геометричными линиями и пропорциями, что придает им уникальность. Данные буквы имеют одинаковый размер, расположены вплотную друг к другу, являются частью композиции, поскольку объединены с изобразительным элементом, расположенным правее. Элементы композиции объединены, поскольку имеют одинаковое цветовое решение, исполнены в одинаковом минималистичном стиле, создавая единую, сбалансированную композицию.

Более того коллегия считает необходимым соблюсти принцип законных ожиданий заявителя. Аналогичному буквосочетанию «ТМК» уже была

предоставлена правовая охрана в составе иных товарных знаков «»,



«», «», «», «» по свидетельствам

№422822, №422823, №420478, №1133982, №593187, зарегистрированных ранее на имя заявителя.

С учетом вышеизложенного, коллегия полагает возможным предоставление самостоятельной правовой охраны буквам «ТМК» в составе заявленного обозначения.

При рассмотрении возражения коллегия учла представленные заявителем документы, касающиеся деятельности данного лица (2).

В рамках несоответствия заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ему был противопоставлен товарный знак по свидетельству №364276.



Противопоставленный товарный знак «» является комбинированным и состоит из букв «ТМК», исполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, вписанных в шестиугольную фигуру красного цвета. Внутри многоугольника расположены дугообразные линии. Правовая охрана знаку предоставлена в красном и белом цветовом сочетании в отношении, в том числе услуг 35 класса МКТУ.

По мнению коллегии, заявленное обозначение обладает сходством с противопоставленным ему знаком по следующим причинам. Сравнимые обозначения включают в свой состав охраняемые буквы «ТМК», несущие основную индивидуализирующую нагрузку в них и способные одинаково прочитываться потребителями. Данные буквы имеют близкое графическое исполнение, в связи с чем обладают визуальным сходством и близкой запоминаемостью для потребителей.

Заявителем приводится довод об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленного ему знака за счет их различного графического исполнения. Следует согласиться с заявителем в том, что данные обозначения отличаются в деталях их оформления (имеют различный цвет, отличающиеся изобразительные элементы), вместе с тем приведенные отличия не способны снять

сходства самых значимых элементов данных обозначений – «ТМК», по которым они запоминаются потребителям.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак являются сходными, поскольку совпадают по звучанию и написанию их основных элементов – «ТМК».

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; запись сообщений [канцелярия]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации; продвижение продаж для третьих лиц; регистрация данных и письменных сообщений; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; услуги консультационные для бизнеса по цифровой трансформации; услуги по обработке данных [офисные функции]» и услуги 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; запись сообщений; информация деловая; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; работы машинописные; репродуцирование документов; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; фотокопирование» противопоставленного знака являются однородными, поскольку относятся к одним родовым группам (услуги в сфере бизнеса, услуги информационно-справочные, услуги конторские и секретарские), могут быть оказаны одним лицом по отношению к одной и той же группе потребителей.

Однородность сравниваемых услуг в возражении не оспаривается.

В отношении анализа однородности услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, коллегия учитывала, что вероятность

смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг. 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 (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда)). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых услуг, что может привести к высокой вероятности смешения данных услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных услуг, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В рамках доказывания отсутствия сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака заявитель ссылается на наличие у него прав на

товарные знаки «», «», «» по свидетельствам №299023, №299024, №299025, при наличии которых был зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №364276. Изложенное, по мнению данного лица, свидетельствует о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Вместе с тем наличие упомянутых товарных знаков никак не снимает установленного выше по тексту заключения факта сходства заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака, а также однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ.

Регистрация противопоставленного знака не была оспорена и является действующей, поэтому противопоставление знака по свидетельству №364276 в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным, поскольку отсутствуют обстоятельства для его снятия.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к следующим выводам. Буквосочетанию «ТМК» может быть предоставлена правовая охрана с учетом его оригинального исполнения, включения в композицию заявленного обозначения, а также с учетом прав заявителя на ранние товарные знаки по свидетельствам №422822, №422823, №420478, №1133982, №593187, содержащие тождественное охраняемое буквосочетание. Вместе с тем заявленное обозначение было признано сходным с противопоставленным ему товарным знаком по свидетельству №364276 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, для которых оно не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.09.2025, изменить решение Роспатента от 20.05.2025, зарегистрировать товарный знак по заявке №2024724264.