

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 поступившее 24.04.2024 возражение, поданное ООО «ГрандТехноСтрой», г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023727345, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2023727345, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.04.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 37, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 21.03.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что включенные в заявленное обозначение словесные элементы «ТЕХНО» и «СТРОЙ» («ТЕХНО» - относящийся к технике; технический; «СТРОЙ» - часть новых сложных слов в знач. строительный, имеющий отношение к строительству, напр. стройконтора, стройком, стройматериалы, стройдеталь (Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992; Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940)) не обладают различительной способностью указывают на вид и/или назначение заявленных услуг, а также указывают на область деятельности заявителя, являются общеиспользуемыми терминами, в силу чего являются неохранными элементами заявленного обозначения, в отношении части заявленных услуг 37, 42, 45 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, поскольку заявленное обозначение содержит словесный элемент «СТРОЙ», то в отношении части заявленных услуг 37, 42, 45 классов МКТУ, не относящихся к услугам, связанным со строительством, указанный элемент «СТРОЙ», и, соответственно, обозначение в целом, способно ввести в заблуждение относительно вида и/или назначения части заявленных услуг, и, следовательно, не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

ГРАНД

- с товарным знаком «**GRAND**» (по свидетельству №271355 с приоритетом от 21.10.2002) в отношении услуг 37, 42, 45 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 37, 42, 45 классов МКТУ [1];

ГРАНД

- с товарным знаком «**GRAND**» (по свидетельству №517993 с приоритетом от 11.04.2012) в отношении услуг 37, 42, 45 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 37, 42, 45 классов МКТУ [2];

- с товарным знаком  «ЕГРАНД» (по свидетельству №330387 с приоритетом от 05.07.2005) в отношении услуг 37, 42, 45 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 37, 42, 45 классов МКТУ [3];

- с товарным знаком  «ЕГРАНД» (по свидетельству №330385 с приоритетом от 05.07.2005) в отношении услуг 37, 42, 45 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 37, 42, 45 классов МКТУ [4];

- с товарным знаком  «ЕГРАНД» (по свидетельству №330386 с приоритетом от 05.07.2005) в отношении услуг 37, 42, 45 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 37, 42, 45 классов МКТУ [5];

- с товарным знаком  «ЕГРАНД» (по свидетельству №726633 с приоритетом от 25.12.2018) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 42, 45 классов МКТУ [6];

- с товарным знаком  «ГРАНД» (по свидетельству №911753 с приоритетом от 16.05.1996) в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 42, 45 классов МКТУ [7];

- с товарным знаком  «ГРАНД» (по свидетельству №939788 с приоритетом от 20.01.2020) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 42, 45 классов МКТУ [8];

- с товарным знаком  «ГРАНД» (по свидетельству №911754 с приоритетом от 16.05.1996) в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 42, 45 классов МКТУ [9];



- с товарным знаком «  » (по свидетельству №623282 с приоритетом от 14.10.2015) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 45 класса МКТУ [10];



- с товарным знаком «  ГРАНД  » (по свидетельству №623282 с приоритетом от 14.10.2015) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 45 класса МКТУ [11];

Grand - simply

- с товарным знаком « the best » (по свидетельству №598650 с приоритетом от 09.10.2015) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 45 класса МКТУ [12];

ГРАНД

- с товарным знаком « **ГРАНД** » (по свидетельству №598650 с приоритетом от 12.04.2007) в отношении услуг 37 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 37 класса МКТУ [13];

GRAND COLLECTION

- с товарным знаком « **GRAND COLLECTION** » (по свидетельству №232054 с приоритетом от 18.12.2000) в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 42 класса МКТУ [14];

G GRAND
INDUSTRY

- с товарным знаком « **G** GRAND **INDUSTRY** » (по свидетельству №748465 с приоритетом от 26.04.2019) в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 37, 42 классов МКТУ [15].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.04.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 21.03.2024, доводы которого сводятся к следующему:

- словесная часть «ТЕХНО» заявленного обозначения не может в полном объеме указывать на вид и/или назначение услуг, поскольку данная часть является лишь частью сложных слов, имеет в русском языке разные значения и производные слова, так как «технологичный» - «с использованием технологий», «техничный» - «обладающий хорошей техникой», «техно» - «стиль в музыке»;

- словесная часть «СТРОЙ» заявленного обозначения также имеет несколько семантических значений: 1) шеренга, а также воинская часть, построенная согласно уставу; 2) действующий состав чего-либо; 3) система государственного или общественного устройства; 4) система чего-либо, образованная внутренней связью, зависимостью соотносящихся частей (<http://ozhegov.info/slovar/?ex=Y&q=СТРОЙ>);

- заявитель полагает, что заявленное обозначение включает в свой состав единый словесный элемент «ГРАНДТЕХНОСТРОЙ», который является самостоятельным новым фантазийным словом и не характеризует часть испрашиваемых услуг 37, 42, 45 классов МКТУ, равно как и не вводит потребителя в заблуждение в отношении вида и/или назначения другой части заявленных услуг 37, 42, 45 классов МКТУ;

- заявитель вводит в гражданский оборот свои услуги с 2014 года, в подтверждение чего прикладывает дополнительные материалы (приложения №№1-3);

- заявитель считает, что товарные знаки [1-15] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2023727345, поскольку они различаются по фонетическому и визуальному признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается как [ГРАНДТЕХНОСТРОЙ], в то время как противопоставленные товарные знаки [1-15] имеют следующее звучание: [ГРАНД], [ГРАНД КОЛЛЕКШН], [ГРАНД СИМПЛИ ЗЕ БЕСТ], [ГРАНД ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС], [ГРАНД ИНДАСТРИ], то есть сравниваемые обозначения имеют различный состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-15] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными

видами и размерами шрифтов, кроме того, в состав заявленного обозначения входит оригинальный изобразительный элемент, который отсутствует в противопоставленных товарных знаках [1-15].

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.03.2024 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 37, 42, 45 классов МКТУ.

К возражению заявителем были приложены следующие документы:

1. Буклет о компании заявителя;
2. Референс-лист ООО «ГрандТехноСтрой»;
3. Коммерческое предложение от заявителя к ООО «Хома Адгезив»;
4. Решение о создании ООО «ГрандТехноСтрой»;
5. Лист записи о создании ООО «ГрандТехноСтрой»;
6. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ГрандТехноСтрой».

При подготовке к рассмотрению возражения были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что словесный элемент «ТЕХНО» заявленного обозначения является ложным в отношении части услуг 37, 42, 45 классов МКТУ (назначения и вида).

Коллегия отмечает, что выявление новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, предусмотрено пунктом 45 Правил ППС.

Указанные выше дополнительные обстоятельства были оглашены на заседании коллегии 07.08.2024 и занесены в соответствующую графу протокола членами коллегии. Заявителю было предоставлено время для подготовки своей письменной позиции в отношении дополнительных обстоятельств, выявленных коллегией при подготовке к рассмотрению возражения.

Заявителем 04.10.2024 были направлены письменные комментарии, в которых он сообщал следующее:

- заявитель ограничивает перечень испрашиваемых услуг 37, 42, 45 классов МКТУ следующим образом:

37 - бурение скважин; добыча полезных ископаемых; изоляция сооружений; консультации по вопросам строительства; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; предоставление информации по вопросам строительства; прокладка кабеля; работы каменно-строительные; разработка карьеров; раскопки руин, за исключением археологических; строительство; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов;

42 - анализ воды; бурение геологоразведочное; изыскания в области нефтяных месторождений; изыскания геодезические [инжиниринг]; изыскания геологические; изыскания инженерно-геологические; инжиниринг; информация метеорологическая; исследования в области геологии; исследования в области строительства зданий; исследования научные в области защиты окружающей среды; исследования при проведении раскопок; контроль качества; межевание; разведка геологическая; раскопки археологические; составление технической документации; услуги по картографическим или термографическим измерениям с помощью дрона; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; хранение данных в электронном виде;

45 - исследования юридические; услуги по подготовке юридических документов; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц;

- заявитель полагает, что ограниченный перечень услуг 37, 42, 45 классов МКТУ не содержит в себе услуг, в отношении которых потребитель мог бы быть введен в заблуждение в отношении их вида и назначения.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.03.2024 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня услуг 37, 42, 45 классов МКТУ (приведен по тексту заключения выше).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.04.2023) поступления заявки №2023727345 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 настоящих Правил.

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.

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

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 настоящем пункте, 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, состоящее из графических элементов в виде оригинально выполненных букв «Г», «Т», «С», и из словесных элементов «ГРАНД», «ТЕХНО», «СТРОЙ», выполненных жирным шрифтом заглавными буквами

русского алфавита в три строки. Правовая охрана испрашивалась в отношении услуг 37, 42, 45 классов МКТУ.

Решение Роспатента от 21.03.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 37, 42, 45 классов МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения положениям пунктов 1, 3, 6 статьи 12483 Кодекса.

Вместе с тем, при подготовке к рассмотрению возражения коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. В частности, коллегией было установлено, что словесный элемент «ТЕХНО» заявленного обозначения является ложным в отношении части услуг 37, 42, 45 классов МКТУ (назначения и вида).

Согласно дополнениям от 04.10.2024 заявитель испрашивает правовую охрану заявленного обозначения в отношении ограниченного перечня услуг 37, 42, 45 классов МКТУ (приведен по тексту заключения выше).

Заявленное обозначение включает в себя словесные элементы «ГРАНД», «ТЕХНО», «СТРОЙ», которые выполнены на разных строках, ввиду чего анализ данных элементов на предмет их соответствия положениям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса должен проводиться отдельно.



Анализ заявленного обозначения «**ГРАНД ТЕХНО СТРОЙ**» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ТЕХНО» обозначает «относящийся к технике; технический» (<https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=31732>), не обладает различительной способностью, характеризует часть испрашиваемых услуг 37 класса МКТУ «техническое обслуживание трубопроводов», а также часть заявленных услуг 42 класса МКТУ «составление технической документации», указывая на их вид и назначение, и должен оставаться свободным для использования другими лицами, которые оказывают однородные услуги.

Включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «СТРОЙ» толкуется как «часть новых сложных слов в значении строительный, имеющий отношение к строительству» (<http://ozhegov.info/slovar/?ex=Y&q=СТРОЙ>), не обладает различительной способностью, характеризует часть испрашиваемых услуг 37 класса МКТУ «изоляция сооружений; консультации по вопросам строительства; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; предоставление информации по вопросам строительства; прокладка кабеля; работы каменно-строительные; строительство; строительство дамб; строительство трубопроводов», а также часть заявленных услуг 42 класса МКТУ «исследования в области строительства зданий; межевание», указывая на их вид (услуги в сфере строительства) и назначение (построение различных зданий), и должен оставаться свободным для использования другими лицами, которые оказывают однородные услуги.

Так как словесные элементы «ТЕХНО», «СТРОЙ» не занимают доминирующего положения в составе заявленного обозначения, заявленное обозначение может быть зарегистрировано с исключением из правовой охраны данных словесных элементов в отношении перечисленных выше услуг 37, 42 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.



Анализ заявленного обозначения «**ГТ** **ГРАНД ТЕХНО СТРОЙ**» на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В отношении испрашиваемых услуг 37 класса МКТУ «бурение скважин; добыча полезных ископаемых; мощение дорог; разработка карьеров; раскопки руин, за исключением археологических», услуг 42 класса МКТУ «анализ воды; бурение геологоразведочное; изыскания в области нефтяных месторождений; изыскания геодезические [инжиниринг]; изыскания геологические; изыскания инженерно-геологические; инжиниринг; информация метеорологическая; исследования в области геологии; исследования научные в области защиты окружающей среды; исследования при проведении раскопок; контроль качества; разведка геологическая;

раскопки археологические; услуги по картографическим или термографическим измерениям с помощью дрона; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; хранение данных в электронном виде», а также в отношении заявленных услуг 45 класса МКТУ «исследования юридические; услуги по подготовке юридических документов; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц», которые не относятся к услугам в сфере строительства, равно как и не подразумевают под собой какие-либо технические услуги, заявленное обозначение, которое включает в себя неохранные описательные словесные элементы «ТЕХНО», «СТРОЙ», явно не соответствуют действительности, то есть являются ложными в отношении вида и назначения указанных услуг, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении указанных услуг 37, 42 классов МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.



Анализ заявленного обозначения « ГРАНД ТЕХНО СТРОЙ» на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки « ГРАНД», « ГРАНД», « ГРАНД», «Grand - simply the best», « ГРАНД», « GRAND COLLECTION», « GRAND INDUSTRY» по свидетельствам №№271355 [1], 517993 [2], 939788 [8], 598650 [12], 598650 [13], 232054 [14], 748465 [15] представляют собой словесные обозначения, выполненные буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 37, 42, 45 классов МКТУ.

Grand - simply

В противопоставленном товарном знаке « the best » [12] словесный элемент «Grand» является значимым, именно с него начинается прочтение данного обозначения, ввиду чего данный словесный элемент должен учитываться при

анализе наличия или отсутствия сходства до степени смешения между заявленным обозначением и указанным противопоставлением.

В противопоставленных товарных знаках «» [14], «» [15] словесные элементы «COLLECTION», «INDUSTRY» указаны в качестве неохраняемых и не оказывают существенного влияния при анализе наличия или отсутствия сходства до степени смешения между заявленным обозначением и данными противопоставлениями. При этом основными индивидуализирующими элементами указанных обозначений являются словесные элементы «GRAND», с которых начинается их прочтение и которые обращают внимание потребителей на себя.

Противопоставленные товарные знаки «», «», «», «» по свидетельствам №№330387 [3], 330385 [4], 330386 [5], 726633 [6] представляют собой комбинированные обозначения, в состав которых входят графические элементы, а также словесные элементы «ГРАНД», «ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС», «МЕБЕЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС», выполненные жирными шрифтами буквами русского алфавитов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 37, 42, 45 классов МКТУ.

В противопоставленных товарных знаках «» [3], «» [4], «» [5], «» [6] словесные элементы «ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС», «МЕБЕЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС» указаны в качестве неохраняемых и не оказывают существенного влияния при анализе наличия или отсутствия сходства до степени смешения между заявленным обозначением и данными противопоставлениями. При этом основным индивидуализирующим элементом данных обозначений являются словесные элементы «ГРАНД», которые выполнены крупными шрифтами в центре указанных противопоставлений и акцентируют внимание потребителей на себе.



Противопоставленные товарные знаки «**ГРАНД**», «**GRAND**» по свидетельствам №№911753 [7], 911754 [9] представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из графических элементов, и из словесных элементов «**ГРАНД**», «**GRAND**», выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что в противопоставленных товарных знаках [7, 9] словесные элементы «**ГРАНД**», «**GRAND**» являются наиболее значимыми, поскольку они расположены в их центральных частях, выполнены крупными жирными шрифтами, в силу чего они запоминаются потребителями и обращают на себя внимание в первую очередь.



Противопоставленный товарный знак «» [10] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительных и графических элементов, а также из словесного элемента «**ГРАНД**», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» [11] является комбинированным, состоит из изобразительных и графических элементов, а также из словесного элемента «**ГРАНД**», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [10, 11] включают в свой состав как изобразительные, так и словесные индивидуализирующие элементы, которые

равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Такими словесными элементами противопоставленных товарных знаков [10, 11] являются словесные элементы «ГРАНД», которые и несут основную индивидуализирующую функцию указанных противопоставлений.



Заявленное обозначение «» включает в свой состав графические элементы в виде оригинально выполненных букв «Г», «Т», «С», а также словесные элементы «ГРАНД», «ТЕХНО», «СТРОЙ». Как указывалось по тексту заключения выше словесные элементы «ТЕХНО», «СТРОЙ» являются неохраняемыми элементами заявленного обозначения. Соответственно, данные элементы не оказывают существенного влияния при анализе заявленного обозначения на предмет его соответствия положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. При этом основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения является словесный элемент «ГРАНД», который находится в его центральной части и носит фантазийный характер в отношении заявленных услуг 37, 42, 45 классов МКТУ. Что касается букв «Г», «Т», «С», то они выполнены настолько оригинальным образом, что воспринимаются потребителями как графические элементы, которые не обладают основной индивидуализирующей функцией.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-11, 13-15] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ГРАНД»/«GRAND» (словесный элемент «ГРАНД» является лексической единицей русского алфавита со значением «знатный, большой» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/274253/гранд>), словесный элемент «GRAND» является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык

как «грандиозный, большой» (<https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/grand>)), что приводит к звуковому и семантическому тождеству обозначений в целом.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками [1-8, 10, 11, 13], так как и само заявленное обозначение, и указанные противопоставленные товарные знаки содержат элементы, выполненные буквами русского алфавита.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [9, 14, 15] выполнены разными шрифтами, однако, данное обстоятельство не влияет на вывод об их сходстве до степени смешения, поскольку, как было установлено по тексту заключения выше, они включают в свой состав фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ГРАНД»/«GRAND».

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [12] показал, что основной индивидуализирующий словесный элемент «ГРАНД» заявленного обозначения фонетически и семантически (значения были приведены по тексту заключения выше) входит в состав противопоставленного товарного знака [12], что приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом.

Сравниваемые обозначения выполнены буквами разных алфавитов, однако, данное обстоятельство не влияет на вывод об их сходстве до степени смешения, поскольку, как было установлено по тексту заключения выше, основной индивидуализирующий словесный элемент «ГРАНД» заявленного обозначения фонетически и семантически входит в состав противопоставленного товарного знака [12].

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на

отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 37 класса МКТУ «бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; добыча полезных ископаемых; изоляция сооружений; консультации по вопросам строительства; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; предоставление информации по вопросам строительства; прокладка кабеля; работы каменно-строительные; разработка карьеров; раскопки руин, за исключением археологических; строительство; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов» заявленного обозначения являются однородными услугам 37 класса МКТУ «строительство; бурение скважин; герметизация строительных сооружений; добыча горно-рудных полезных ископаемых; изоляция сооружений; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; монтаж строительных лесов; мощение дорог; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; работы каменно-строительные; работы кровельные; разработка карьеров; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов (в части «сооружение складов»); строительство и техническое обслуживание нефтепроводов (в части «строительство нефтепроводов»); строительство молотков, дамб; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство; судостроение; услуги по гидроразрыву пласта» противопоставленных товарных знаков [1, 2, 3, 4, 5, 15], так как сравниваемые услуги относятся к услугам горнодобывающей промышленности, к работам строительным, а также к работам специализированным, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Услуги 42 класса МКТУ «анализ воды; бурение геологоразведочное; изыскания в области нефтяных месторождений; изыскания геодезические [инжиниринг]; изыскания геологические; изыскания инженерно-геологические; инжиниринг; информация метеорологическая; исследования в области геологии;

исследования в области строительства зданий; исследования научные в области защиты окружающей среды; исследования при проведении раскопок; контроль качества; межевание; разведка геологическая; раскопки археологические; составление технической документации; услуги по картографическим или термографическим измерениям с помощью дрона; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; хранение данных в электронном виде» заявленного обозначения являются однородными услугам 42 класса МКТУ «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям (в части «услуги по научным исследованиям»); анализ компьютерных систем; анализ почерка [графология]; анализ химический; архитектура; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; изучение технических проектов; изыскания в области нефтяных месторождений, экспертиза в области нефтяных месторождений; изыскания геологические, экспертиза геологическая; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области механики; исследования в области химии; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технические; калибровка [измерения]; консультации по вопросам архитектуры; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технической автомобильного транспорта; межевание; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обслуживание программного обеспечения; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; планирование городское; предоставление научной информации и консультации, связанные с сокращением выбросов парниковых газов; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ [не физическое

преобразование]; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размножение компьютерных программ; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; рассеивание облаков; советы по вопросам экономии энергии; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; услуги в области химии; услуги научных лабораторий; физика [исследования]; экспертиза инженерно-техническая; составление программ для вычислительных машин; электронное отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; услуги по составлению географических карт; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через Интернет» противопоставленных товарных знаков [1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 14, 15], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам научно-техническим в области добычи нефти и газа, к услугам геодезическим, к услугам научно-техническим в области геологии, к услугам научным в области экологии, к услугам инженерным и консультативным в области строительства, к услугам по техническим испытаниям и контролю, к услугам в области компьютерных технологий, к услугам в области метеорологии, а также к услугам научно-исследовательским в различных областях, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Услуги 45 класса МКТУ «исследования юридические; услуги по подготовке юридических документов; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц» заявленного обозначения являются однородными услугам 42 класса МКТУ «арбитраж; исследования в области права; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности; лицензирование объектов интеллектуальной собственности; управление делами по авторскому праву; юридическая служба; управление делами по авторскому праву; услуги юридические»

противопоставленных товарных знаков [1, 3, 4, 5, 14], а также являются однородными услугами 45 класса МКТУ «арбитраж; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения; поиски юридические; управление делами по авторскому праву; услуги юридические» противопоставленного товарного знака [2], так как сравниваемые услуги относятся к услугам юридическим, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Заявителем в возражении не оспаривалась однородность услуг 37, 42, 45 классов МКТУ.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-7, 9, 14, 15] в отношении однородных услуг 37, 42, 45 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Что касается противопоставленных товарных знаков [8, 10, 11, 12, 13], то коллегия отмечает, что их правовая охрана распространяется в отношении услуг 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; дистанционная продажа товаров потребителям; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; магазины по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продвижение товаров (для третьих лиц); реклама; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; сбыт товаров через посредников; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), услуги оптовой и розничной продажи; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; офисная

служба; аудит коммерческий; бюро по найму; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; подготовка платежных документов; составление налоговых деклараций; тестирование психологическое при подборе персонала; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление деловой информации через веб-сайты; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного

оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек; прокат торговых стендов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультационные по управлению бизнесом; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по поисковой оптимизации интернет-сайта; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по сравнению цен; услуги рекламные "оплата за клик"; услуги РРС; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая», а также услуг 37 класса МКТУ «услуги газозаправочных станций», при этом коллегия полагает, что ограниченный перечень услуг 37, 42, 45 классов МКТУ заявленного обозначения (был приведен по тексту заключения выше) не содержит позиций, однородных данным услугам 35, 37 классов МКТУ, поскольку сравниваемые услуги относятся к разным видам, отличаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей. Соответственно, противопоставленные товарные знаки [8, 10, 11, 12, 13] не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного

знака, однако, этому препятствуют противопоставленные товарные знаки [1-7, 9, 14, 15] (подробный анализ на предмет сходства до степени смешения и однородности был проведен по тексту заключения выше).

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.04.2024, изменить решение Роспатента от 21.03.2024 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023727345 с учётом дополнительных обстоятельств.