

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 05.08.2024, поданное ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ССК», Краснодарский край, г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023769175 от 15.05.2024 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2023769175, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.08.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 37 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.05.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023769175 в отношении части услуг 37 класса МКТУ с указанием букв «ССК» в качестве неохраняемых элементов в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса. В отношении другой части услуг 37 класса МКТУ основанием для отказа послужил вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что входящие в состав заявленного обозначения элементы «ССК» являются неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляют собой отдельные буквы, не имеющие характерного (графического) исполнения, сочетание которых не имеет словесного характера.

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с элементом «ССК» товарного знака, зарегистрированного на имя Публичное акционерное общество «Судоремонтно-судостроительная корпорация», 606505, Нижегородская обл., Городецкий р-н, г. Городец, 1-й Пожарный пер., д. 1, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ (свидетельство №535364, с приоритетом от 12.02.2013, срок действия исключительного права продлен до 12.02.2033,

- с элементом «ССК» товарного знака, зарегистрированного на имя Общество с ограниченной ответственностью «Среднеуральская строительная компания», 620109, г. Екатеринбург, ул. Токарей, д.40, оф.15, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ (свидетельство №428725, с приоритетом от 30.04.2009, срок действия исключительного права продлен до 30.04.2029.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении части заявленных услуг 37 класса МКТУ на основании положения, предусмотренного пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении от 05.08.2024 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ССК» - является правообладателем товарного знака



«» по свидетельству №630405, зарегистрированного в отношении 37 класса МКТУ,

- Роспатент именно в отношении конкретного заявителя выразил свою позицию об отсутствии различительной способности у аббревиатуры «ССК»,

- очевидно, что как в товарном знаке, так и в заявленном обозначении речь идет об одинаковом элементе «ССК», который не обладает различительной способностью и может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого элемента,

- при этом экспертиза, противопоставляя товарные знаки других лиц, фактически указывает на то, что рассматривает элемент «ССК» в заявленном обозначении именно как охраняемый элемент,

- заявитель, являясь правообладателем товарного знака по свидетельству №630405, вправе рассчитывать, что использование данного неохраняемого элемента не может нарушить чьи-либо исключительные права, невозможно нарушение исключительного права на тот элемент, который является неохраняемым,

- элемент «ССК» или аналогичные элементы практически всегда рассматриваются Роспатентом как не обладающие различительной

способностью, в частности: товарный знак «» по свидетельству

№848173, товарный знак «» по свидетельству №344477, товарный

знак «» по свидетельству №339760, товарный знак № «» по

свидетельству №420012, товарный знак «» по свидетельству №410139,

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №535364, №428725 не являются сходными, ввиду отличий по графическому критерию сходства,

- товарный знак заявителя по свидетельству №630405 имеет более позднюю дату приоритета по сравнению с противопоставленными товарными знаками, что свидетельствует, что данные товарные знаки не препятствовали

регистрации обозначения «» в качестве товарного знака с включением в его состав букв «ССК» в качестве неохраняемых.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента 15.05.2024г. и принять решение о государственной регистрации товарного знака с включением элемента «ССК» в качестве неохраняемого в отношении всех заявленных услуг 37 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке №2023769175 требованиям законодательства,

2. Копия ответа на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке №2023769175 требованиям законодательства,

3. Копия Решения о регистрации товарного знака по заявке №2023769175,

4. Выписка их ЕГРЮЛ в отношении заявителя по заявке – ООО СЗ «ССК».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.08.2023) поступления заявки №2023769175 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения

заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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

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 (изготовителя).



Заявленное обозначение «» является комбинированным, включает элементы «ССК», выполненные оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита, а также изобразительный элемент в виде двух горизонтальных линий равного размера белого цвета. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, элементы «ССК», представляющие собой аббревиатуру, не обладают различительной способностью и могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемого элемента. Данный вывод также отражен в уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке №2023769175 требованиям законодательства, где элементы «ССК» исключены из самостоятельной охраны для всех заявленных услуг 37 класса МКТУ, так как не имеют характерного графического исполнения и словесного характера, и решении о регистрации товарного знака по заявке №2023769175 (Приложение 1, 3).

Таким образом, элементы «ССК», представляющие собой отдельные буквы, не имеющие характерного (графического) исполнения и словесного характера, не обладают различительной способностью в связи с чем являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем также выражает согласие заявитель.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленные знаки представляют собой:



[1] комбинированный товарный знак «» по свидетельству №535364, включающий элемент «ССК», выполненный стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита, и изобразительный элемент в виде

стилизованного изображения якоря. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, услуг 37 класса МКТУ,

[2] комбинированный товарный знак «» по свидетельству №428725, включающий элемент «ССК», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита, и изобразительный элемент в виде фигуры, представляющий собой образ стрелы. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, услуг 37 класса МКТУ.

В заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках [1], [2] элементы «ССК» ввиду композиционного расположения занимают доминирующее положение и именно на них в первую очередь акцентируется внимание потребителей.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] показал, что обозначения включают в себя фонетически тождественные элементы «ССК» и [1] «ССК», [2] «ССК».

Таким образом, сравниваемые обозначения сходны по фонетическому признаку ввиду совпадения звуков и звуко сочетаний, их места в составе обозначений, то есть на основании фонетического сходства элементов «ССК» и [1] «ССК», [2] «ССК».

Полесимичность элементов «ССК» в качестве аббревиатуры в противопоставленных товарных знаках [1] «ССК» - «Судоремонтно-судостроительная корпорация», являющиеся частью названия организации заявителя, [2] «ССК» - сокращенное наименования организации ООО «Среднеуральская строительная компания», а также в различных сферах (см. <https://translate.academic.ru/cck/xx/ru/>) не позволяет определить его однозначное семантическое значение, ввиду чего коллегия делает вывод об отсутствии семантического сходства.

Исполнение элементов «ССК» как в заявленном обозначении, так и противопоставленных товарных знаках жирным шрифтом буквами кириллического алфавита дополнительно усиливает сходство знаков, данные элементы отчетливо прочитываются именно как «ССК». Соответственно,

сравниваемые элементы «ССК» и [1] «ССК», [2] «ССК» при визуальном восприятии потребителем могут ассоциироваться друг с другом, что позволяет говорить о сходстве знаков, в том числе, по графическому критерию.

Кроме того, несмотря на исключение из охраны элемента «ССК» сравниваемые обозначения будут ассоциироваться друг с другом, прежде всего, за счет присутствия в них фонетически тождественных элементов «ССК», выполненных буквами кириллического алфавита, и занимающих акцентное положение в знаках.

Присутствие в заявленном обозначении неохранных элементов не исключает применение пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду установленного сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1], [2].

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными за счет установленного сходства составляющих их элементов.

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому 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.

В рамках поданного возражения заявителем испрашивается правовая охрана в отношении следующего перечня услуг 37 класса МКТУ: *«асфальтирование; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация сооружений [строительство]; дезинфекция; дезинфекция обивки; дезинфекция хирургических инструментов; дезодорирование обивки; заряд аккумуляторов транспортных средств; зарядка электрических транспортных средств; заточка ножей; изоляция сооружений; кладка кирпича; клепка; консультации в области информационных технологий по установке, обслуживанию и ремонту компьютерного оборудования; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье окон; мытье транспортных средств; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; облучение медицинских инструментов; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обслуживание лифтов через системы удаленного мониторинга; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; очистка зданий [наружной поверхности]; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; предоставление информации по вопросам ремонта; предоставление информации по вопросам строительства; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат зарядных устройств для аккумуляторов; прокат машин для сушки посуды; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат портативных зарядных устройств; прокат посудомоечных машин; прокат стиральных машин; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные внутренние и наружные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы сантехнические; работы штукатурные; раскопки руин, за исключением археологических; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое*

обслуживание сейфов; ремонт линий электропередачи; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; ремонт часов; смазка транспортных средств; снос зданий; сооружение и ремонт складов; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; стерилизация медицинских инструментов; строительство; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство молов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; судостроение; тюнинг кузовов автомобилей; уборка зданий [внутренняя]; уборка снега; уборка улиц; укладка искусственного газона; уничтожение вредителей, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги бытовые [услуги по уборке]; услуги по балансировке колес; услуги по борьбе с вредителями, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по заправке порошковых картриджей; услуги по заправке чернильных картриджей; услуги по зарядке аккумуляторов сотовых телефонов; услуги по ландшафтному дизайну с использованием инертных материалов; услуги по сборке мебели, связанные с ее установкой; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги столярные [ремонт изделий из дерева]; услуги электриков; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт кондиционеров; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт оборудования для защиты от наводнений; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка на заказ внешних, внутренних и механических частей транспортных средств [тюнинг]; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; устранение помех в работе электрических установок; уход за бассейнами; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка транспортных средств; ремонт кожаных изделий; ремонт меховых изделий; илифование пемзовым порошком».

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении следующих услуг 37 класса МКТУ:

[1] - «обслуживание техническое транспортных средств; судостроение; техническое обслуживание машинного оборудования»,

[2] - «асфальтирование; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; монтаж строительных лесов; оклеивание обоями; очистка наружной поверхности зданий; прокат строительной техники; прокат строительных транспортных средств; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы штукатурные; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; строительство промышленных предприятий; строительство; уборка улиц; установка дверей и окон; ремонт; установка оборудования».

Заявителем не оспаривается однородность услуг 37 класса МКТУ заявленного обозначения с услугами 37 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1], [2].

Вместе с тем сравнительный анализ перечня испрашиваемых услуг 37 класса МКТУ заявленного обозначения и услуг 37 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1], [2] показал, что сравниваемые услуги 37 класса относятся к одной родовой группе «работы строительные, услуги по ремонту, услуги по техническому обслуживанию транспортных средств, услуги проката, уборки».

Таким образом, испрашиваемые услуги 37 класса МКТУ являются однородными с услугами 37 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1], [2], являются тесно связанными друг с другом, имеют общее назначение, область применения, круг потребителей, используются в одном сегменте рынка, соотносятся как род/вид.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2], а также однородность испрашиваемых услуг 37 класса МКТУ соответствующим услугам 37 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1], [2], их следует признать сходными до степени смешения.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1], [2] в отношении вышеуказанных однородных услуг 37 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии

заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.08.2024, оставить в силе решение Роспатента от 15.05.2024.