

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 25.05.2021 возражение, поданное ООО «От А до Я теплострой» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020737612, при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака **РосЭкоМат** по заявке №2020737612 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 17.07.2020 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 19, 22 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 15.04.2021 о государственной регистрации товарного знака было принято с указанием словесного элемента «РосЭкоМат» в качестве неохраняемого по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы следующим.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «РосЭкоМат» представляет собой сложносоставное слово, образованное путем слитного написания элементов «Рос», «Эко», «Мат» («Рос» - сокращение от Российский, «Эко» - сокращение от экологический, «Мат» - сокращение от материал / см.

Интернет-словари <http://sokr.ru/>), в связи с чем оно является неохраняемым в отношении заявленных товаров и услуг, поскольку в целом не обладает различительной способностью, так как указывает на вид товаров и назначение услуг.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему.

Словесное обозначенное «РосЭкоМат» является фантазийным/ вымышленным по отношению к заявляемым на регистрацию товарам и услугам. Доводы экспертизы относительно того, что данное обозначение представляет собой сложносоставное слово, образованное путем слитного написания элементов «Рос», «Эко», «Мат» («Рос» - сокращение от Российский, «эко» - сокращение от экологический, «мат» - сокращение от материал), являются необоснованными и ничем не подкрепленными. Обращаясь к словарю сокращений, на который ссылается экспертиза, следует отметить, что обозначение «РОСЭКОМАТ» не имеет расшифровки. Экспертиза неверно разделяет данное обозначение на три слова, ведь на регистрацию данное обозначение было подано в одну строку, в одно слово, без пробелов. Заявитель обращает внимание на то, что элементы «РОС», «ЭКО» и «МАТ» имеют и ряд других значений, отличных от значений, приведенных экспертизой в своем заключении.

Кроме того, на официальном сайте ФИПС, в открытых реестрах имеется информация об успешно зарегистрированных товарных знаках, содержащих в своем составе сокращения «Рос», «Эко» и «Мат», где данные обозначения не дискламированы, например, РосЭкоАудит по свидетельству №517932, ЭКОМАТ/ЕСОМАТ по свидетельству №806826, ЭКОМАТ по свидетельству №274621, «ЭКО РОС» по свидетельству №519828 и имеют самостоятельную правовую охрану. Заявителю известно, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно и данные факты регистраций не могут быть учтены при рассмотрении возражения, однако заявитель просит обратить на это внимание.

В связи с указанным заявитель просит изменить решение Роспатента от 15.04.2021 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2020737612 в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг без указания словесного элемента в качестве неохраняемого.

При подготовке к заседанию коллегии и изучении материалов возражения коллегией было выявлено дополнительное основание для отказа в регистрации заявленного обозначения по пункту 6 статьи 1483 Кодекса ввиду сходства до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) с товарным знаком «ЭКОМАТ/ЕСОМАТ» по свидетельству №806826 [1], указанным в возражении заявителем, которое зарегистрировано на имя другого лица и имеет более ранний приоритет. В связи с указанным заседание коллегии было перенесено, а заявителю было предоставлено время для анализа сравниваемых обозначений.

Заявитель представил свои доводы, касающиеся отсутствия сходства заявленного обозначения и указанного товарного знака в дополнительных материалах, поступивших 29.07.2021. Отсутствие сходства до степени смешения

обозначений  **РосЭкоМат** и ЭКОМАТ/ЕСОМАТ по мнению заявителя обусловлено отсутствием их фонетического и графического сходства.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными в части.

С учетом даты (17.07.2020) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 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.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 19, 22 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «РосЭкоМат» действительно состоит из трех частей – Рос, Эко и Мат. При этом следует отметить,

что указанные части имеют достаточно большое количество значений, а не только приведенные экспертизой («Рос» - сокращение от Российский, «Эко» - сокращение от экологический, «Мат» - сокращение от материал / см. Интернет-словари <http://sokr.ru/>). В частности, согласно информации из этого же словаря «Рос» – это аббревиатура от регенератора оптического сигнала, районной организационной структуры, Российского общества социологов и др., «Эко» – от этапного комплексного обследования, экономического отдела, экспертно-криминалистического отдела и др. При этом следует отметить, что действительно части обозначения «Рос-» и «Эко-», вероятнее всего, могут восприниматься в качестве сокращений от указанных в заключении экспертизы слов. Что касается части «Мат», то это также сокращения от слов математика, математический, международная академия транспорта и др. Кроме того, слово Мат имеет такие значения в русском языке, как, например, разновидность русской ненормативной лексики; Мат — ковёр или циновка, в спорте — мягкий настил, предохраняющий отшибов; Мат — ситуация в шахматных играх; Мат — слоистые покровы на субстрате, состоящие из одноклеточных организмов, например, цианобактериальные маты (см., например, <https://academic.ru;> <https://ru.wikipedia.org/>).

При этом часть заявленного обозначения «Мат» в качестве сокращения от слова материал не является указанием на вид товаров и назначение услуг, как это следует из заключения экспертизы, поскольку такого вида товара как «материал» не содержится в заявленном перечне товаров и услуг, а также отсутствует в МКТУ в силу неоднозначности этого понятия. Указанное подтверждается также наличием ряда зарегистрированных товарных знаков, приведенных в возражении, содержащих часть «Мат».

В связи с указанным выше коллегия пришла к выводу, что словесный элемент «РосЭкоМат» заявленного обозначения имеет фантазийный характер и не может быть отнесен к неохраняемым элементам обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак «ЭКОМАТ/ЕСОМАТ» [1] является словесным и зарегистрирован для товаров 10, 20, 27 и услуг 35 классов МКТУ (10 - аппаратура для функционального восстановления тела для медицинских целей; аппликаторы/акупунктурные коврики/массажные коврики; перчатки для массажа; приборы и инструменты для биостимуляции; приборы/приспособления для массажа; 20 - коврики напольные для сна; 27 - коврики для гимнастических упражнений; коврики для занятий йогой; коврики для сидения; подстилки мягкие гимнастические; 35 - продвижение товаров для третьих лиц; радиореклама; рассылки рекламных материалов, реклама почтой; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама телевизионная; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, перечисленных в 10, 20, 27 классах; услуги по развозной продаже товаров, перечисленных в 10, 20, 27 классах; услуги по розничной и оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров, перечисленных в 10, 20, 27 классах по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров, перечисленных в 10, 20, 27 классах с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]).

Сравнительный анализ заявленного обозначения  **РосЭкоМат** и товарного знака «ЭКОМАТ/ЕСОМАТ» на тождество и сходство показал, что они могут ассоциироваться между собой в целом за счет фонетического сходства их словесных элементов, обусловленного полным фонетическим вхождением словесного элемента «ЭКОМАТ» в заявленное обозначение.

Что касается визуальных отличий сравниваемых обозначений, то их роль не может быть признана определяющей, поскольку превалирует, в данном случае, фонетическое сходство словесных элементов, что обеспечивает ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом в целом. Кроме того, в заявленном

комбинированном обозначении основным элементом, выполняющим индивидуализирующую функцию товарного знака, является словесный элемент **«РосЭкоМат»**, поскольку именно на словесном элементе, как правило, акцентирует свое внимание потребитель, так как он легче запоминается. В данном случае этот элемент имеет еще и значительно больший размер по сравнению с изобразительным и визуально доминирует.

В силу того, что словесные элементы сравниваемых обозначений являются фантазийными, оценить их семантику не представляется возможным.

Анализ товаров и услуг сравниваемых перечней обозначений показал, что часть услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, а именно «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж

для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по исследованию рынка; услуги РРС; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», является однородной услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак [1], так как они имеют один вид, относятся к одной родовой группе услуг по продвижению товаров, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

В связи с указанным существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному лицу, их оказывающему, в случае маркировки услуг сравниваемыми обозначениями, что свидетельствует о вероятности их смешения в гражданском обороте.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении указанной выше части услуг 35 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается остальных услуг 35 класса МКТУ, а также всех товаров 19 и 22 классов МКТУ заявленного перечня, то они не являются однородными товарам 10, 20, 27 и услугам 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный

знак [1], по признакам однородности, приведенным в пункте 45 Правил, так как отличаются по виду, относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение, разный круг потребителей и разные условия реализации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.05.2021, изменить решение Роспатента от 15.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020737612.