

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 30.09.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АЛЬПСПЕЦГИЛЬДИЯ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023750201 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2023750201 с приоритетом от 09.06.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 12.07.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023750201 в отношении части заявленных услуг 37 класса МКТУ и всех заявленных услуг 42 класса МКТУ.

Также установлено, что в отношении другой части заявленных услуг 37 класса МКТУ, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «



Г» по свидетельству №592049 с приоритетом от 17.03.2015, зарегистрированного на имя "Общества с ограниченной ответственностью "АльфаСтройГруппа"", Москва, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.09.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения;
- обозначения различаются расположением словесных элементов, отличаются графическими элементами и имеют разное цветовое исполнение;
- информация об использовании противопоставленного товарного знака в открытых источниках не обнаружена, что говорит о его неиспользовании или использовании не в том виде, в котором он зарегистрирован;
- заявленное обозначение обладает высокой различительной способностью в сравнении с товарным знаком № 592049;
- поданное на регистрацию обозначение «АСГ» является фирменным наименованием заявителя – ООО «АСГ».

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (09.06.2023) поступления заявки №2023750201 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

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.

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 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2023750201 заявлено



комбинированное обозначение «АСГ», которое представляет собой фантазийное изображение и слово «АСГ». Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 37 и 42 классов МКТУ, указанных перечне заявки.

Согласно решению Роспатента от 12.07.2024 заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении части заявленных услуг 37 класса МКТУ, кроме: *«асфальтирование; герметизация сооружений [строительство]; кладка кирпича; 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; работы каменно-строительные; снос зданий; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство молов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство; судостроение; строительство автодромов; строительство водных сооружений; строительство комплексов питомниководства; строительство сельскохозяйственных комплексов; строительство скалодромов; строительство спортивных сооружений; услуги строительные; монтаж зданий» и в отношении всех заявленных услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению был противопоставлен товарный знак «



Г» по свидетельству №592049. Правовая охрана товарного знака действует в отношении услуг 37 класса МКТУ «строительство».

При анализе на тождество и сходство сравниваемых обозначений, коллегией было принято во внимание то, что заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, основным индивидуализирующим элементом которого следует признать слово «АСГ», поскольку он больше запоминается потребителям. В противопоставленном товарном знаке элемент, который выполняет основную индивидуализирующую функцию, является слово «АСГ».

Сравнительный анализ заявленного обозначения по заявке №2023750201 и противопоставленного ему знака по свидетельству №592049 показал, что они включают фонетически тождественные элементы «АСГ» [А-ЭС-ГЭ].

Поскольку согласно словарно-справочным источникам информации (см. Интернет словарь: <https://academic.ru/>), слово «АСГ» не имеет семантического

значения, в связи с чем, проведение семантического анализа сходства не представляется возможным.

Графически сравниваемые знаки имеют визуальные отличия ввиду наличия в заявленном обозначении и противопоставленном знаке разных изобразительных элементов. Вместе с тем, как указано выше, запоминание знаков потребителем происходит по словесным элементам, которые способны в большей степени закрепиться в сознании потребителя.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что наличие всех трех признаков сходства (фонетического, семантического и визуального) необязательно для вывода о том, что знаки являются сходными.

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак являются фонетически тождественными, способны ассоциироваться друг с другом в целом.

Анализ однородности части испрашиваемых к регистрации услуг 37 класса МКТУ *«асфальтирование; герметизация сооружений [строительство]; кладка кирпича; 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; работы каменно-строительные; снос зданий; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство молот; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство; судостроение; строительство автодромов; строительство водных сооружений; строительство комплексов питомниководства; строительство сельскохозяйственных комплексов; строительство скалодромов; строительство спортивных сооружений; услуги строительные; монтаж зданий»* показал, что данные услуги относятся к услугам строительства, являются однородными противопоставленным услугам 37 класса МКТУ *«строительство»*, в отношении которых действует товарный знак по свидетельству №592049.

Сравниваемые услуги соотносятся как род-вид услуг (строительство) имеют одно и то же назначение, могут оказываться одним и тем же лицом в отношении одного и того же круга потребителей.

Следует отдельно отметить, что установленное выше фонетическое тождество основных индивидуализирующих элементов сравниваемых обозначений увеличивает вероятность восприятия сравниваемых услуг как имеющих один и тот же источник происхождения. Однородность услуг 37 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, обусловленная их фонетическим тождеством, и высокая степень однородности услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Довод заявителя относительно того, что правообладатель не использует в гражданском обороте противопоставленный товарный знак по свидетельству №592049, не может свидетельствовать о неправомерности применения нормы пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку в рамках данной нормы проверяется наличие ранее предоставленного исключительного права на сходные обозначения другим лицам в отношении однородных товаров и услуг.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о правомерности вывода Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части испрашиваемых услуг 37 класса МКТУ.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.09.2024,
оставить в силе решение Роспатента от 12.07.2024.**