

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.06.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Атлант», Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №524975, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012730962 с приоритетом от 24.08.2012 зарегистрирован 17.10.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №524975 на имя Общества с ограниченной ответственностью **Формула Строительства Девелопмент**, г. Екатеринбург (далее – правообладатель) в отношении услуг 36 и 37 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой композицию из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения металлической конструкции, в правой части которой расположены словесные элементы «**ФОРМУЛА СТРОИТЕЛЬСТВА DEVELOPMENT**», выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов в три строки. Словесные элементы «**СТРОИТЕЛЬСТВА**» и «**DEVELOPMENT**» разделены чертой. Правовая охрана представлена в отношении услуг 36 и 37 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило 18.06.2015 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №524975 в отношении всех услуг, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака по свидетельству №292076 с тождественными словесными элементами «ФОРМУЛА СТРОИТЕЛЬСТВА», зарегистрированным в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ, которые могут быть признаны однородными также и услугам 36 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №524975 недействительной полностью.

Правообладатель оспариваемого товарного знака на заседание коллегии не явился, однако представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- помимо охраняемого словесного элемента «ФОРМУЛА СТРОИТЕЛЬСТВА» в обозначении присутствует элемент «DEVELOPMENT», который значительно удлиняет звукоряд и графическое восприятие;
- графический элемент оспариваемого товарного знака по форме имитирует одновременно стрелу строительного крана и математический знак «корень квадратный»;
- знак охраняется в сочетании красного, черного, серого, светло-серого цветов;
- услуги 36 класса МКТУ не однородны услугам 37 класса МКТУ.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №524975.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (24.08.2012) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4. 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в

пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №524975 является комбинированным и представляет собой композицию из геометрической фигуры в виде металлической конструкции и словесных элементов «ФОРМУЛА», «СТРОИТЕЛЬСТВА», «DEVELOPMENT», выполненных в три строки. Между словесными элементами «СТРОИТЕЛЬСТВА» и «DEVELOPMENT» расположена черта. Правовая охрана предоставлена в сочетании красного, черного, серого и светло-серого цветов, в отношении услуг 36 и 37 классов.



Противопоставленный товарный знак «  » является комбинированным и представляет собой композицию из изобразительного элемента в виде двух кругов и словесных элементов «ФОРМУЛА», «СТРОИТЕЛЬСТВА», выполненных жирным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35 и 37 классов МКТУ.

Сравниваемые обозначения являются комбинированными, однако основную индивидуализирующую функцию в них выполняют словесные элементы.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «ФОРМУЛА СТРОИТЕЛЬСТВА», входящих в состав сравниваемых обозначений. В противопоставленном товарном знаке присутствует также словесный элемент «DEVELOPMENT» в переводе с английского «развитие» (СМ. googletranslate.ru), однако он не придает словосочетанию «Формула строительства» смыслового оттенка, поскольку не образует с ним словосочетания ввиду того, что выполнен буквами иного (латинского) алфавита.

Графически сравниваемые обозначения отличаются, однако данный критерий не является определяющим при установлении сходства знаков в целом.

Анализ однородности услуг 37 класса МКТУ «строительство; ремонт; установка оборудования», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и услуг 37 класса МКТУ «строительство; ремонт; установка оборудования; герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; консультации по вопросам строительства; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обработка антикоррозионная; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат

строительной техники; прокат экскаваторов; работы газо-слесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы краснодеревщика [ремонт]; работы кровельные; работы малярные; работы плотнические; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство молотов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; установка дверей и окон; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; устранение помех в работе электрических установок», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, показал, что они являются однородными, поскольку часть из них идентична, а другая часть соотносится как род/вид, являются комплементарными, то есть между ними существует тесная связь, а также велика вероятность предположения, что они имеют общий источник происхождения.

Что касается услуг 37 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, то коллегия пришла к выводу, что они не являются однородными. Услуги 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные [недвижимость]; инвестирование; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые стоимости ремонта; посредничество при операциях с недвижимостью; управление жилым фондом; управление недвижимостью» относятся к операциям с недвижимостью.

Операции с недвижимостью – это взаимодействие между юридическими и (или) физическими лицами, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей в отношении объекта недвижимости (См. realestate.ru).

Услуги строительства, ремонта и установка оборудования относятся к услугам иного вида, имеют другое назначение. Таким образом, сравниваемые услуги имеют различную специфику, относятся к различной области деятельности (строительство/операции с недвижимостью).

Таким образом, установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг 37 класса МКТУ свидетельствуют о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков в отношении однородных услуг, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, следует признать правомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.06.2015, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №524975 в отношении всех услуг 37 класса МКТУ.