

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 25.10.2021, поданное ООО «ПРОФАЛЬПСТРОЙ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 24.06.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020714784, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2020714784 подано 23.03.2020 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении широкого перечня услуг 37, 39, 40 классов МКТУ.

Решение Роспатента от 24.06.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020714784 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении части услуг 39 класса МКТУ *«работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные»*.

Указанное мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ПРОФАЛЬПГРУПП» представляет собой сложносоставное слово, состоящее из слов «проф» - сокращение от слова «профессиональный»,

«альп» - представляет собой сокращение от слова «альпинистский», «групп» - представляет собой транслитерацию слова «group» - группа - группа компаний, организаций, крупный бизнес организации, которая состоит из нескольких компаний, которые имеют одного владельца, и, таким образом, в силу своего семантического значения указывает на вид, свойство и назначение части заявленных услуг, а также на видовое наименование организации, в связи с чем является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение указанного в заключении по результатам экспертизы приведены ссылки на сайты: <http://www.sokr.ru/альп>, <http://www.sokr.ruпроф>, <https://translate.google.ru/>, <https://dic.academic.ru/contents.nsf/business/>.

Вместе с тем, исходя из вышесказанного, в силу семантического значения входящего в состав заявленного обозначения словесного элемента «профальпгрупп» заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака/знака обслуживания на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса как вводящее потребителей в заблуждение относительно вида, свойств и назначения части услуг:

услуг 37 класса МКТУ – всех, кроме мытье окон; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; уборка снега; герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; надзор; [контрольно-управляющий] за строительными работами; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; предоставление информации по вопросам ремонта; предоставление информации по вопросам строительства; работы штукатурные; работы кровельные; работы малярные; работы плотнические,

услуг 39 класса МКТУ - всех, кроме работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные;

услуг 40 класса МКТУ - всех, кроме работы сварочные; полирование с помощью абразивов; окраска стекол нанесением поверхностного покрытия; пайка; работы сварочные.

В отношении услуг 37 и 40 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «ALP Group» по свидетельству №614916 с приоритетом от 10.04.2015, зарегистрированным на имя ООО "АЛП ГРУПП", Москва, в отношении товаров и услуг 09, 37, 42 классов МКТУ, являющихся однородными заявленным услугам 37, 40 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что при сопоставительном анализе сравниваемых обозначений очевидно фонетическое сходство словесных элементов «Профальпгрупп» и «ALP Group», в связи с чем сравниваемые обозначения квалифицируются экспертизой как сходные до степени смешения по фонетическому критерию оценки сходства обозначений.

При оценке однородности заявленных услуг 37, 40 классов МКТУ товарам и услугам, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, экспертизой было установлено, что они соотносятся между собой как родовые и видовые.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.10.2021, заявитель выразил свое несогласие с принятым решением, поскольку, по его мнению, заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным товарным знаком свидетельству №614914.

При сравнении заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком заявитель отметил следующие визуальные различия: у сравниваемых обозначений отличается вид шрифта, расположение букв по отношению друг другу, сравниваемые словесные элементы выполнены буквами разных алфавитов (кириллического в заявленном обозначении и латинского в противопоставленном товарном знаке).

Сравниваемые обозначения содержат словесные элементы, имеющие различное количество букв и звуков, что обуславливает различное звучание, также отсутствует вхождение одного обозначения в другое, на основании чего сравниваемые обозначения не могут быть признаны сходными.

Заявитель согласен с мнением экспертизы относительно семантики словесного элемента «профальпгрупп», который представляет собой сложносоставное слово, состоящее из слов «проф» - сокращение от слова «профессиональный», «альп» - представляет собой сокращение от слова «альпинистский», «групп» - представляет собой транслитерацию слова «group» - группа - группа компаний, организаций, крупный бизнес организации, которая состоит из нескольких компаний, которые имеют одного владельца, и, таким образом, в силу своего семантического значения указывает на вид, свойство и назначение части заявленных услуг, а также на видовое наименование организации, в то время как противопоставленный товарный знак, включающий словесный элемент «ALP», обладает следующей семантикой: группа офицеров связи ВВС, пункт связи и т.п., а также домовый, злой дух, кошмар, угнетенное состояние (<https://translate.academic.ru/ALP/xx/ru/>).

На основании изложенного заявитель просит принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020714784 в отношении ограниченного экспертизой перечня услуг 37, 39 и 40 классов МКТУ.

На заседании коллегии, которое состоялось 30.03.2021, заявитель подтвердил свою позицию, изложенную в возражении, в том числе выразил свое согласие с доводами экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении словесного элемента «ПРОФАЛЬПГРУПП», а также относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса и связанного с этим доводом ограничения заявленного перечня услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.03.2020) поступления заявки №2020714784 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 Минэкономразвития

России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил элементы, указанные в пункте 34 Правил, 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.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение « », включающее словесный элемент «ПРОФАЛЬПГРУПП», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения головы льва, в нижней части которой помещено изображение свернутого троса.

Коллегия обращает внимание на то, что в комбинированном товарном знаке доминирующее положение, как правило, занимает именно словесный элемент, поскольку именно на него в первую очередь обращает внимание потребитель. Соответственно, в зависимости от того, в какой степени словесный элемент «ПРОФАЛЬПГРУПП» способствует осуществлению в целом заявленному обозначению его основной функции – отличать услуги заявителя от услуг других производителей однородных услуг, определяется его значимость в композиции товарного знака.

Коллегия также обращает внимание на то, что заявитель не только не оспаривает вывод экспертизы об отсутствии различительной способности словесного элемента «ПРОФАЛЬПГРУПП», но настаивает на этом.

Кроме того, заявитель также не оспаривает несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса и согласен с ограничением перечня услуг 37, 39, 40 классов МКТУ, которые приведены в заключении по результатам экспертизы.

Соответственно, регистрация товарного знака испрашивается в отношении ограниченного перечня услуг:

37 класса - мытье окон; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; уборка снега; герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обработка наждачной

бумагой; обработка пемзой или песком; предоставление информации по вопросам ремонта; предоставление информации по вопросам строительства; работы штукатурные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие;

39 класса - *работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные;*

40 класса - *работы сварочные; полирование с помощью абразивов; окраска стекол нанесением поверхностного покрытия; пайка.*

Таким образом, возражение сводится к несогласию заявителя с выводом о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

В качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 37 и 40 классов МКТУ экспертизой был выявлен товарный знак по свидетельству №614916, представляющий собой комбинированное обозначение



« G R O U P », включающее словесные элементы «ALP GROUP», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки.

Товарный знак охраняется в синем, темно-синем, зеленом, темно-зеленом, желто-оранжевом, оранжевом, белом, черном цветовом сочетании, в отношении товаров 09 и услуг 35, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ, в том числе, в отношении услуг 37 класса - ***строительство; ремонт;*** установка оборудования; асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление одежды, обновление одежды; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; ***герметизация сооружений [строительство];*** глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горно-рудных полезных ископаемых; заправка картриджами [тонеров]; заряд аккумуляторов транспортных средств; заточка ножей; ***изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам***

строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье автомобилей; мытье окон; мытье транспортных средств; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обивка мебели; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств [ремонт]; починка одежды; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат стиральных машин; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; работы газо-слесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; 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 и уход за часами; ремонт линий электропередачи; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; смазка транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; стирка; стирка белья; строительство дамб, строительство моллов; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; судостроение; уборка зданий [внутренняя]; уборка улиц; уничтожение паразитов, за исключением сельскохозяйственных вредителей; услуги по балансировке колес; услуги по

созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; 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; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями.

Доминирующее положение в композиции противопоставленного товарного знака занимают словесные элементы «ALP GROUP».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком определяется фонетическим сходством словесных элементов «ПРОФАЛЬПГРУПП» и «ALP GROUP», занимающих доминирующее положение в композиции сравниваемых комбинированных обозначений.

При этом следует отметить полное фонетическое вхождение в заявленное обозначение словесных элементов «ALP GROUP».

В связи с указанным, коллегия полагает неубедительным довод заявителя об отсутствии между словесными элементами сравниваемых обозначений фонетического сходства, поскольку часть слова «-АЛЬПГРУПП» является транслитерацией буквами русского языка слов «ALP GROUP», при этом отдельное написание словесных элементов «ALP GROUP» не опровергает вывода о фонетическом тождестве этих элементов.

Несмотря на то, что словесный элемент в заявленном обозначении является сложносоставным словом, которое фактически является изобретенным словом, не

имеющим смыслового значения, оно может вызывать сходные ассоциации со словесными элементами «ALP GROUP», поскольку семантика слов АЛЬП и ALP , ГРУПП и GROUP фактически совпадает (альп от Альпы - образует слова со значением высокогорный; довольно редкий случай, когда имя собственное (название горной системы) стало словообразовательным элементом:

альпийский - высокогорный;

альпинизм - восхождение на высокие горы;

альпинарий - парковая композиция, имитирующая высокогорный луг), <https://translate.academic.ru/альп/ru/>), при этом начальная часть слова «ПРОФ-» не оказывает решающего влияния на сходное общее восприятие этих слов, так как является общепринятым сокращением от слова «профессиональный», что заявителем не оспаривается.

Что касается визуальных различий, то благодаря сходству доминирующих словесных элементов, эти различия не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве обозначений в целом.

Анализ однородности ограниченного перечня услуг 37 и 40 классов МКТУ с услугами 37 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, показал, что часть этих услуг идентичны (*герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж строительных лесов; мытье окон; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; мытье окон; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы штукатурные*), часть услуг (*строительство; ремонт; уборка зданий [внутренняя]; уборка улиц; работы газо-слесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные*) являются общими, родовыми по отношению к заявленным услугам 37 и 40 классов МКТУ, поскольку включают в себя видовые позиции, часть услуг в противопоставленном товарном знаке

(полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств [ремонт]; обработка наждачной бумагой; обработка немзой или песком; окраска и обновление вывесок) являются сопутствующими заявленным услугам 40 класса МКТУ *(работы сварочные; полирование с помощью абразивов; окраска стекол нанесением поверхностного покрытия; пайка)*.

Указанные услуги характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями предоставления этих услуг потребителю.

Следует отметить, что заявитель в своем возражении не оспаривает однородность указанных услуг.

В целом заявленное обозначение способно вызывать в сознании потребителя сходные ассоциации с противопоставленным товарным знаком в отношении идентичных, однородных и сопутствующих услуг, что подтверждает вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком до степени смешения и, соответственно, довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении этих услуг является обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.10.2021, оставить в силе решение Роспатента от 24.06.2021.