

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 27.10.2021 возражение компании Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H., Австрия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 720929, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 720929 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.07.2019 по заявке № 2018755608 с приоритетом от 17.12.2018 в отношении товаров 11, 17, 19, 21 и услуг 35 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ДАС ВЕРК», Российская Федерация (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 720929 было зарегистрировано комбинированное обозначение .

В поступившем 27.10.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаками «**SEMPERIT**» по международной

регистрации № 1416428 и  по международной регистрации № 1416429, охраняемыми на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, и имеющими более ранние приоритеты, в отношении всех приведенных в оспариваемой регистрации товарного знака товаров 17 и 19 классов МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ, представляющих собой услуги в сферах рекламы, продаж и продвижения товаров, которые являются однородными товарам 17 и 19 классов МКТУ противопоставленных международных регистраций знаков.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, полагает, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, являются актом недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным частично, а именно в отношении вышеуказанных товаров 17, 19 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в данной регистрации товарного знака.

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв на него не был представлен.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (17.12.2018) правовая база для оценки его охраноспособности 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. 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 (изготовителю).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 720929 представляет



собой комбинированное обозначение , в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными, словесный элемент «**Superit**», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение и бóльшую часть пространства, выполнен шрифтом более крупным, чем другой словесный элемент, и запоминается легче, чем изобразительный элемент, играющий второстепенную роль, служа лишь иллюстрацией первой буквы «**S**» указанного доминирующего слова.

Отсюда следует, что основную индивидуализирующую нагрузку в оспариваемом товарном знаке несет исключительно доминирующий словесный элемент «**Superit**».

Данному товарному знаку была предоставлена правовая охрана с приоритетом от 17.12.2018, в частности, в отношении товаров 17, 19 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1416428 с более ранним конвенционным приоритетом от 28.11.2017 представляет собой словесное обозначение «**SEMPERIT**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Данный знак охраняется на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, в частности, в отношении товаров 17 и 19 классов МКТУ.

По результатам сопоставительного анализа доминирующего и несущего в оспариваемом товарном знаке основную индивидуализирующую нагрузку словесного элемента «**Superit**» и противопоставленного международного знака коллегия пришла к выводу о том, что они ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными, в силу наличия у них одинаковых количеств слов (1 слово), слогов (3 слога) и весьма близких составов звуков и подавляющего большинства совпадающих звуко сочетаний (полностью совпадают 2 слога из 3, а также 6 звуков из 8), в том числе акцентирующих на себе особенное внимание

совпадающих начальных и конечных звуков, когда некоторые отдельные отличия в средних частях сравниваемых слов уже не оказывают решающего влияния на их восприятие в целом.

Сходство сравниваемых знаков усиливается за счет использования для данных слов одного и того же (латинского) алфавита и, следовательно, наличия у них бóльшей части соответствующих совпадающих букв латинского алфавита.

Сопоставляемые слова являются фантазийными, не обладающими какими-либо определенными смысловыми значениями, которые обнаруживались бы в тех или иных словарях, ввиду чего их анализ по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений не может быть проведен.

В свою очередь, некоторые действительно имеющиеся у сравниваемых знаков отличия, а именно по цветовым и шрифтовым их исполнениям, по количествам слов, слогов, звуков и букв и составам звуков и букв с учетом наличия в оспариваемом товарном знаке еще и иных слов, а также по наличию в нем изобразительного элемента, отсутствующего в противопоставленном словесном знаке, играют всего лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе оспариваемого товарного знака и противопоставленного международного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено их сходство за счет наличия у соответствующих непосредственно сравниваемых между собой доминирующих слов весьма близких составов их звуков. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Вышеуказанные обстоятельства позволяют сделать вывод, что сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

При этом отмеченное выше наличие у соответствующих доминирующих сравниваемых слов весьма близких составов их звуков обуславливает вывод о высокой степени сходства этих знаков в целом.

В этой связи необходимо отметить, что вероятность смешения на рынке товаров, индивидуализируемых сравниваемыми знаками, значительно увеличивается в силу вышеотмеченной весьма высокой степени их сходства, ввиду чего диапазон товаров, подлежащих признанию в качестве однородных, обязательно расширяется.

Отсюда следует, что для признания сравниваемых товаров однородными при наличии такой весьма высокой степени опасности их смешения уже достаточно совпадения у них всего лишь одного или нескольких отдельных доминирующих основных признаков, определяющих соответствующие критерии однородности товаров, за счет наличия которых эти товары могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Совпадения признаков по всем возможным критериям для вывода об однородности товаров не требуется.

Так, с учетом данных обстоятельств все товары 17 и 19 классов МКТУ, для которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, с одной стороны, и товары 17 и 19 классов МКТУ, для которых охраняется на территории Российской Федерации противопоставленный международный знак, с другой стороны, либо просто совпадают между собой, либо соотносятся друг с другом как вид-род, когда различные виды материалов и изделий для изоляции, герметичности, уплотнения и наполнения, трубы, шланги и их части и различные виды неметаллических строительных материалов непосредственно относятся к данным соответствующим общеродовым понятиям товаров, либо все они относятся к этим одним и тем же соответствующим определенным родовым группам товаров.

Таким образом, все вышеуказанные товары являются, собственно, однородными по данным основным критериям однородности товаров.

В силу изложенных выше обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров оспариваемой регистрации товарного знака и

противопоставленной международной регистрации знака, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности всех вышеуказанных (однородных) товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному изготовителю.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод о сходстве оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака по международной регистрации № 1416428 до степени смешения в отношении однородных товаров 17 и 19 классов МКТУ. Следовательно, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 17 и 19 классов МКТУ.

Установленный факт сходства до степени смешения в отношении вышеуказанных однородных товаров оспариваемого товарного знака и принадлежащего именно лицу, подавшему возражение, соответствующего противопоставленного международного знака с более ранним приоритетом обуславливает вывод о наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 720929 по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, коллегия никак не усматривает наличия однородности у услуг 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака, представляющих собой услуги по рекламе, продаже и продвижению товаров, вышеуказанным товарам 17 и 19 классов МКТУ противопоставленной международной регистрации знака, так как они относятся к совершенно разным сферам экономической деятельности (сфера оказания услуг – сфера производства товаров) и имеют абсолютно разные назначения (услуги в помощь бизнесу – товары для строительства) и разный круг потребителей (предприниматели, которым нужно реализовать их продукцию, – строители или сами владельцы строящихся либо ремонтируемых помещений).

В этой связи необходимо отметить, что в соответствующих формулировках наименований вышеуказанных услуг либо вовсе отсутствуют указания на какие-либо конкретные товары, как на предмет оказания этих услуг, либо в таком качестве указано, напротив, на совсем иные товары, не однородные, собственно, товарам 17 и 19 классов МКТУ.

Таким образом, отсутствует возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности данных услуг и товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю. Следовательно, коллегия не располагает какими-либо основаниями для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В свою очередь, другой противопоставленный знак по международной регистрации № 1416429 с более ранним конвенционным приоритетом от 10.11.2017 представляет собой изобразительное обозначение . Данный знак охраняется на территории Российской Федерации также на имя лица, подавшего возражение, в частности, в отношении тех же однородных товаров 17 и 19 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого комбинированного товарного знака и указанного противопоставленного изобразительного знака показал, что они никак не ассоциируются друг с другом в целом, так как соответствующий изобразительный элемент в виде графически оформленной стилизованной буквы «S» в составе оспариваемого товарного знака, как уже отмечалось выше, не является доминирующим и играет в нем второстепенную роль, в отличие от действительно доминирующего и несущего основную индивидуализирующую нагрузку словесного элемента. В силу этого обстоятельства правовая норма, предусмотренная пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, собственно, не подлежит в данном случае применению.

При этом данный изобразительный элемент в оспариваемом товарном знаке и противопоставленный изобразительный знак, к тому же, отличаются между

собой своими внешними формами (стилизованная буква «S» в дуге – кривая в окружности, соединенная с нею), цветовыми сочетаниями и смысловыми значениями (иллюстрация первой буквы доминирующего слова – самостоятельная композиция геометрических фигур, напоминающая, скорее всего, традиционный символ инь-ян в древнекитайской философии и религии).

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный изобразительный знак по международной регистрации № 1416429 не являются сходными до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров 17 и 19 классов МКТУ.

Однако это обстоятельство никак не отменяет ранее приведенный вывод коллегии о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с его сходством до степени смешения в отношении однородных товаров 17 и 19 классов МКТУ с иным (комбинированным) знаком.

Что касается довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, представляют собой акт недобросовестной конкуренции, то следует отметить, что данное утверждение лица, подавшего возражение, не было подтверждено какими-либо документами, которые обязательно исходили бы от того или иного компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия фактов недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом не относится к компетенции Роспатента.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.10.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 720929 недействительным в отношении всех товаров 17 и 19 классов МКТУ.**