


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела поступившее 13.12.2016 возражение ООО «ОКНА ВЕКА», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015711880, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2015711880 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 22.04.2015 было подано на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 19, 20 и услуг 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение , включающее словесный элемент в виде слогана «ОКНА ВЕКА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения буквы «В», нижняя часть которой выполнена в зеленом цвете, а верхняя часть имеет форму овала, разделенного пополам по горизонтали, верхняя часть овала разделена на 4 равных сектора. Словесный элемент, как и упомянутый овал, выполнен в синем цвете и расположен по периметру верхней части овала.

Решение Роспатента от 28.10.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015711880 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.



Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированным на имя другого лица



комбинированным товарным знаком  по свидетельству №243383 [1] в отношении однородных товаров 06, 19, 20 и услуг 35, 40 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 13.12.2016, заявителем выражено несогласие с вышеуказанным решением, мотивированное следующими доводами:

- обозначение «ОКНА ВЕКА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» представляет собой значимое устойчивое словосочетание (по существу, идиоматическое выражение), обладающее различительной способностью, приобретенной в результате его использования;

- в подтверждение этого прилагались копии документов, отражающих деятельность компании-заявителя ООО «Окна века», связанную с использованием заявленного обозначения, в частности, это образцы рекламной продукции (буклеты) разных лет выпуска; копия договора № 01/04 от 01.04.2013г. с ООО «Центрально-европейская радиовещательная компания» на размещение рекламы продукции заявителя с упоминанием заявленного обозначения (текст аудиоролика и график его размещения в эфире находятся в Приложениях к Договору); копия Разрешения на установку консольной вывески на фасаде зданий от Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации; справка об объемах выручки компании-заявителя от реализации основной

продукции компании, причем заявленным обозначением она маркировалась с 2013г., а также образцы (для примера) товарных накладных, отражающих объемы реализации этой продукции;

- сравнение словесных элементов заявленного обозначения ОКНА ВЕКА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА и противопоставленного обозначения ОКНА ВЕКА показал, что они состоят из совпадающих по произношению начальных частей (словосочетания «ОКНА ВЕКА») и дополнительной конечной части заявленного обозначения «ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА», что существенно отличает сравниваемые обозначения, в том числе по фонетическому признаку;

- несмотря на формальное фонетическое вхождение словесного элемента «ОКНА ВЕКА» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 243383 в состав заявленного комбинированного обозначения со словесным элементом «ОКНА ВЕКА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА», это объективно не может стать основанием для признания фонетического сходства сравниваемых обозначений, поскольку у них не совпадает ни число слов в обозначениях (4 - в заявленном, 2 - в противопоставленном), ни количество слогов (9 - в заявленном и 4 - в противопоставленном), ни число и расположение ударений в сравниваемых обозначениях, ни состав гласных и согласных букв, как это предусмотрено Правилами;

- отличительный элемент «ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» расположен в конце словесного элемента заявленного комбинированного обозначения, является доминирующим в смысловом отношении, и именно через этот элемент у потребителя формируется целостное представление об обозначении, которое фиксируется в его памяти;

- различно также и графическое исполнение заявленного комбинированного обозначения и противопоставленного товарного знака, поскольку они в целом создают абсолютно разное зрительное впечатление, обусловленное существенными внешними, композиционными, цветовыми и иными различиями, как это определено Правилами;

- наличие оригинального изобразительного элемента в заявленном обозначении, а также цветовая гамма и композиционное решение делает его запоминающимся и существенно отличающимся от противопоставленного товарного знака;

- при оценке комбинированных обозначений, состоящих из двух и более элементов, учитываются пространственно-доминирующие элементы, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей, в заявленном обозначении к таким элементам относится стилизованное изображение буквы «В», расположенное ниже словесного элемента и по высоте существенно превышающее высоту его шрифта, что повышает значимость его положения в заявленном обозначении по сравнению со значимостью словесного элемента, частично сходного со словесным элементом противопоставленного товарного знака;

- в противопоставленном товарном знаке словесный элемент «ОКНА ВЕКА» - это основной индивидуализирующий элемент, представляющий собой устойчивое словосочетание, означающее «очень хорошие оконные изделия», «продукция, которая прослужит целый век» (можно сравнить по аналогии, например, со словосочетаниями «человек года», «мисс Вселенная»), в котором оба слова взаимосвязаны (причем первоначально данное словосочетание было придумано заявителем заявленного обозначения);

- в заявленном обозначении по заявке № 2015711880, помимо указанного словосочетания, главным и определяющим является другое значимое словосочетание, «ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА», связанное со словосочетанием «ОКНА ВЕКА» с образованием другого устойчивого словосочетания, формирующего новое определенное понятие, в котором логическое ударение падает именно на вторую часть, и именно этот элемент будет формировать представление о смысле товарного знака, который заключается в том, что изготавливаемые изделия, в том числе оконные, не просто являются качественными и долговечными, но также ориентированы на человеческие потребности в тепле, уюте, красивом внешнем виде (напомним, что данное словосочетание в заявленном обозначении

размещено по верхней части изобразительного элемента в виде окна оригинальной формы, что в совокупности ассоциируется с хорошим, продуманным дизайном);

- можно сделать вывод, что сравниваемые обозначения формируют у потребителей разные образы и производят разное общее зрительное впечатление, имеют разное фонетическое восприятие, а также отличаются друг от друга по смысловому значению, то есть не ассоциируются друг с другом в целом, поскольку имеют указанные выше различия по всем трем (семантическому, фонетическому и визуальному/графическому) критериям, используемым для анализа на тождество и сходство, что позволяет говорить об отсутствии оснований для признания их сходными до степени смешения;

- заявленное на регистрацию обозначение со словесным элементом «ОКНА ВЕКА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» предполагается использовать и уже давно используется, как упоминалось ранее, для индивидуализации товаров и услуг 06, 19, 20, 35 и 40 классов, осуществляемых конкретным производителем, расположенным в г. Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе России и нигде больше;

- практика также показывает, что владелец противопоставленного товарного знака за многие годы его действия производит свою продукцию, не выходя за рамки Сибирского округа, а точнее, Пермского края, поскольку не располагает большими производственными мощностями;

- можно сделать вывод, что условия реализации таких товаров и услуг, круг их потребителей и другие признаки являются различными, они никогда не пересекутся на рынке оказания соответствующих услуг, что не позволяет говорить об однородности этих услуг, поскольку принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному производителю отсутствует;

- в перечне товаров 06, 19 и 20 классов МКТУ заявленного обозначения присутствует множество рубрик, не охваченных перечнем товаров этих классов, указанных в противопоставленном товарном знаке, в частности, в перечне товаров 20 класса МКТУ заявленного обозначения нет ни одной рубрики из

перечня товаров противопоставленного товарного знака, а в перечнях товаров 06 и 19 классов МКТУ лишь небольшое количество рубрик пересекается в сопоставляемых обозначениях;

- при более подробном сравнении услуг 35 класса МКТУ сопоставляемых обозначений становится ясно, что такие услуги, как экспорт и импорт, демонстрация товаров, организация и проведение выставок и ярмарок, продвижение товаров и снабженческие услуги для третьих лиц, т.е., по существу, посредничество и реализация товаров через оптово-розничную торговую сеть, включенные в перечень товаров и услуг заявленного обозначения, никак не являются однородными рекламным услугам, административно-управленческим услугам в сфере бизнеса и офисной службе, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 243383;

- услуга 40 класса МКТУ «обработка материалов» не является однородной таким услугам, как «информация по вопросам обработки материалов; окраска стекол нанесением поверхностного покрытия; полирование с помощью абразивов; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц».

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2015711880 в отношении заявленных товаров и услуг с учетом скорректированного перечня, представленного в ответ на уведомление экспертизы 31.10.2016.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (22.04.2015) поступления заявки №2015711880 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В качестве товарного знака по заявке №2015711880 заявлено



комбинированное обозначение , включающее изобразительный элемент и словесный элемент «ОКНА ВЕКА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА». Государственная

регистрация товарного знака испрашивается для товаров 06, 19, 20 и услуг 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.



Противопоставленный знак **OKNA BEKA** также является комбинированным и содержит в своем составе словесный элемент «ОКНА ВЕКА». Знак охраняется для товаров 06, 17, 19, 20 и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Однородность товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и услуг, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, обусловлена их совпадением по роду и виду (металлические строительные материалы, изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; неметаллические строительные материалы; трубы; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; мебель и фурнитура; изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, пластмасс и т.д.; услуги рекламы и менеджмента в сфере бизнеса, офисная служба; обработка материалов), одинаковым назначением, выполнением из одного материала, одинаковыми условиями реализации и кругом потребителей. В частности, демонстрация товаров, организация выставок в рекламных целях, организация торговых ярмарок в рекламных целях, оформление витрин, презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, продвижение товаров для третьих лиц, распространение образцов однородны услугам рекламы противопоставленного товарного знака [1], поскольку все указанные услуги предназначены для продвижения и сбыта товаров для третьих лиц. Услуги «информация по вопросам обработки материалов; окраска стекол нанесением поверхностного покрытия; полирование с помощью абразивов» и услуга «обработка материалов» соотносятся между собой как категории род-вид, что подтверждает их однородность. Что касается услуг 40 класса МКТУ «работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц», то их следует признать

однородными услугам 37 класса МКТУ «ремонт и установка оборудования» противопоставленного знака [1].

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1] показал следующее.

Словесные элементы «ОКНА ВЕКА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА», входящие в состав заявленного обозначения, и «ОКНА ВЕКА», входящие в товарный знак [1], являются сходными по фонетическому признаку сходства словесных обозначений за счет полного фонетического вхождения одного словесного элемента в другой.

Также имеет место их семантическое сходство, поскольку наличие в заявленном обозначении дополнения «ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» существенным образом не меняет смысловое восприятие словосочетания «ОКНА ВЕКА». По мнению заявителя, словосочетание «ОКНА ВЕКА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» следует толковать как «ориентированные на человеческие потребности в тепле, уюте, красивом внешнем виде изделия, в том числе оконные». Коллегия отмечает, что любые окна в домах предназначены для удовлетворения человеческих потребностей, в том числе в тепле, уровне освещенности, для защиты от шума, пыли, влаги и т.д. В связи с этим уточнение «ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» не приводит к совершенно иному восприятию смыслового значения словосочетания «ОКНА ВЕКА».

Несмотря на то, что словесные элементы выполнены буквами одного алфавита, сравниваемые обозначения отличаются внешней формой, композиционным построением и цветовой гаммой входящих в них изобразительных элементов, что свидетельствует об отсутствии визуального сходства заявленного обозначения и знака [1].

В комбинированных обозначениях основное внимание потребителей акцентируется на словесных элементах, которые, как правило, легче запоминаются, и именно словесные элементы выполняют в таких обозначениях индивидуализирующую функцию товарного знака.

В связи с указанным наличие фонетического и семантического сходства словесных элементов «ОКНА ВЕКА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА» и «ОКНА ВЕКА»,

входящих в состав сравниваемых обозначений, позволяет признать их сходными в целом, несмотря на отдельные отличия.

Таким образом, обозначение по заявке №2015711880 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 06, 19, 20 и услуг 35, 40 классов МКТУ с товарным знаком [1], противопоставленным экспертизой, что свидетельствует о правомерности вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса

Информация о приобретении заявленным обозначением различительной способности в результате его использования принята во внимание коллегией, однако она не опровергает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.12.2016, и оставить в силе решение Роспатента от 28.10.2016.