

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 23.11.2016 возражение Общества с ограниченной ответственностью «СТ-ПЕРИМЕТР», г. Пенза (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015709838 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2015709838 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 06.04.2015 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ «устройства охранной сигнализации; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая».

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение со словесным элементом «ВИБРОН», выполненным буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 11.10.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ с



товарным знаком по свидетельству № 433930, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.11.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.10.2016. Доводы возражения сводятся к тому, что отсутствует возможность смешения на рынке товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, так как они отличаются своей сферой применения, поскольку реальная деятельность владельцами сравниваемых знаков осуществляется в принципиально разных сегментах рынка, а товары 09 класса МКТУ «устройства охранной сигнализации», приведенные в заявке, отсутствуют в перечне товаров противопоставленной регистрации товарного знака.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении товаров 09 класса МКТУ «устройства охранной сигнализации».

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

С учетом даты подачи заявки (06.04.2015) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 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 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров,

их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирует словесный элемент «ВИБРОН», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, так как он запоминается легче, чем изобразительные элементы, и занимает центральное положение и большую часть пространства, а изобразительный элемент в виде красного квадрата и графическая проработка, в том числе в черном, белом и красном цветовом сочетании, шрифтовых единиц указанного слова играют второстепенную роль, служа лишь фоном и декоративным оформлением для него. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 06.04.2015 испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 433930 с приоритетом от 02.04.2010 представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирует словесный элемент «Vibron», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, так как он запоминается легче, чем графические элементы в виде прямых и кривых линий и дуг, играющие второстепенную роль, служа лишь декоративным оформлением для указанного слова. Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу их фонетического тождества («ВИБРОН» – «Vibron»), поскольку соответствующие слова отсутствуют в словарях, то есть являются фантазийными, в силу чего слово «ВИБРОН» является всего лишь транслитерацией буквами русского алфавита слова «Vibron».

Данное обстоятельство находит свое подтверждение также в том, что доминирующий в противопоставленном товарном знаке словесный элемент «Vibron», в свою очередь, воспроизводит буквами латинского алфавита отличительную часть («ВИБРОН») фирменного наименования правообладателя этого товарного знака – ООО «Научно-производственная фирма «ВИБРОН».

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет того, что указанные слова имеют одинаковую визуальную длину – одинаковое количество шрифтовых единиц (6 букв).

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (по шрифтовому исполнению и применению букв разных алфавитов, по внешней форме графических элементов) играют лишь второстепенную роль при восприятии этих фонетически тождественных знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого установлено их сходство. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 09 класса МКТУ «аппаратура для наблюдения и контроля электрическая», приведенные в заявке, и товары 09 класса МКТУ «аппаратура для наблюдения и контроля электрическая», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, совпадают, то есть являются однородными.

В свою очередь, сигнализация – это устройство, обеспечивающее подачу, собственно, звукового или светового сигнала при достижении предупредительного значения контролируемого параметра (см. Интернет-портал «Словари и

энциклопедии на Академикe: Справочник технического переводчика» – <http://dic.academic.ru>»).

Охранная сигнализация – это устройство, предупреждающее о попытке незаконного проникновения в какое-либо помещение, типичная система которого предусматривает наклеивание по периметру всех окон и входных дверей здания металлической, электрически заряженной ленты, подключенной к контуру, содержащему электромеханическое реле, срабатывающее, если эта лента в каком-то месте потревожена или разорвана, и включающее, собственно, звуковой сигнал, а в других системах могут использоваться фотоэлектрические элементы, ультразвуковые датчики или лазерные лучи (см. там же – Научно-технический энциклопедический словарь).

Исходя из указанных сведений из словарно-справочных источников, товары 09 класса МКТУ «устройства охранной сигнализации», приведенные в заявке, и товары 09 класса МКТУ «устройства звуковые сигнальные», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, весьма очевидно, относятся к одной и той же родовой группе товаров (сигнальные устройства) и имеют одно и то же назначение (подача предупредительного сигнала).

К тому же, они соотносятся друг с другом как род-вид, поскольку звуковая сигнализация является одной из разновидностей охранных сигнализаций, различающихся по способу передачи предупредительной информации (сигнала), либо одним из компонентов более сложной (комплексной) системы охранной сигнализации, включающей в себя различные способы передачи такой информации наряду со звуковым сигналом.

Данные обстоятельства, несомненно, обуславливают вывод об однородности этих товаров.

Что касается довода возражения о том, что они отличаются своей сферой применения, поскольку реальная деятельность владельцами сравниваемых знаков осуществляется в принципиально разных сегментах рынка, то следует отметить, что их реальная деятельность, как хозяйствующих субъектов, не является предметом рассмотрения возражения, а принципиальная возможность

возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих товаров одному производителю устанавливается с учетом вышеуказанных критериев однородности, предусмотренных пунктом 14.4.3 Правил, на основе которых коллегия и пришла к выводу об однородности товаров.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 09 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы 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 23.11.2016, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.10.2016.