

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 07.08.2008, поданное Селена Ко. С.А., Польша на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 13.03.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006727495/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2006727495/50 с приоритетом от 26.09.2006 является Селена Ко. С.А., Польша (далее — заявитель).

В качестве товарного знака в отношении товаров 1, 2, 16, 19 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой двухцветный прямоугольник со скошенными углами на фоне которого наклонным латинским шрифтом выполнен словесный элемент «Artelit» и значок «тм».

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в черном, белом, сером цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 13.03.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 1, 2, 16, 19 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом «Artelit» является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица словесным товарным знаком «ARTELIT» по свидетельству №306963 в отношении товаров 19 класса МКТУ, однородных товарам 1, 2, 16, 19 классов МКТУ заявленного обозначения.

Данный вывод сделан с учетом фонетического тождества словесных элементов сравниваемых обозначений.

При этом элемент «тм» не обладает различительной способностью в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

.В возражении от 07..08.2008 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы по следующим причинам:

- не все товары заявленного обозначения однородны товарам противопоставленного товарного знака;
- так, товары 1, 2, 16 классов МКТУ и товары 19 класса МКТУ – «строительные смеси, самовыравнивающиеся строительные смеси» не однородны товарам 19 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, представляющим собой различные виды плитки;
- между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака заключено соглашение о сосуществовании знаков, в связи с чем правообладатель товарного знака по свидетельству №306963 выражает согласие с регистрацией в качестве товарного знака обозначения по заявке №2006727495/50.

На основании изложенного и с учетом представленного на заседании коллегии Палаты по патентным спорам от 19.03.2009 ходатайства, заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2006727495/50 в отношении всех товаров 1, 2, 16 классов МКТУ и товаров 19 класса МКТУ – «строительные смеси, самовыравнивающиеся строительные смеси».

Заявителем представлено Соглашение о существовании товарных знаков от 24.06.2008 с переводом.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.09.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон) 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанным товарным знаком, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) 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.

Заявленное комбинированное обозначение по заявке №2006727495/50 представляющее собой двухцветный прямоугольник со скошенными углами на фоне которого наклонным латинским шрифтом выполнен словесный элемент «Artelit» и значок «тм».

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в черном, белом, сером цветовом сочетании.

Наиболее значимым элементом обозначения является словесный элемент «Artelit», поскольку он имеет большой размер, благодаря чему запоминаются потребителем.

Обозначение «тм», выполненное более мелким шрифтом, не обладает различительной способностью, и, поскольку, ни пространственно ни семантически не занимают в обозначении доминирующего положения, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона может быть включено в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента, что заявителем не оспаривается.

Противопоставленный товарный знака по свидетельству №306863 представляет собой словесное обозначение «ARTELIT», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического совпадения и графического сходства

доминирующих словесных элементов «Artelit/ ARTELIT», что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, приведенные в перечне заявки №2006727495/50 товары 1 класса МКТУ – «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях; клеящие вещества для промышленных целей», товары 2 класса МКТУ – «краски; политуры; лаки; грунтовки для использования в строительных смесях, самовыравнивающихся строительных смесях и клеях», 16 класса МКТУ – «клеящие вещества для канцелярских и бытовых целей», 19 класса МКТУ - «строительные смеси, самовыравнивающиеся строительные смеси» не являются однородными товарам 19 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №306863 – «керамическая настенная плитка и плитка для настилов, полов, мозаичная плитка, глазурованная фарфоровая плитка, неглазурованная мозаичная плитка, мраморная плитка, глиняная плитка, эмалированная плитка, керамическая гранитная плитка» в силу отличия по виду, назначению и составу материала, из которого они изготовлены.

Кроме того, при вынесении решения учтено представленное заявителем соглашение о сосуществовании товарных знаков, заключенное между заявителем и правообладателем товарного знака №306863, согласно которому последний выражает согласие с регистрацией обозначения по заявке №2006727495/50.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 07.08.2008, отменить решение об отказе в государственной регистрации от 13.03.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

- (526) неохраняемые элементы: тм
- (591) черный, белый, серый;
- (511)
- 01— химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях; клеящие вещества для промышленных целей;
- 02— краски; политуры; лаки; грунтовки для использования в строительных смесях, самовыравнивающихся строительных смесях и клеях;
- 16— клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей;
- 19— строительные смеси, самовыравнивающиеся строительные смеси.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.