


**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 возражение, поступившее 27.12.2017, поданное ООО «ТФСистемс», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016702395, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2016702395 с приоритетом от 01.02.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 02, 17, 19 классов МКТУ.

Роспатентом 29.09.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016702395 в отношении части заявленных товаров 02, всех товаров 17, 19 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 02 класса МКТУ на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «FLOOR» в переводе с английского языка означающий «напольный; перекрытие/пол» (<http://translate.google.ru>), является неохраняемым элементом, поскольку указывает на назначение товаров.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «TURBO» по свидетельству №578228, ранее зарегистрированным на имя иного лица


в отношении товаров 02 класса МКТУ, признанных однородными товарам 02 класса МКТУ.

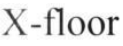



В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.12.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «TURBO» является доминирующим в заявленном обозначении, поскольку с него начинается прочтение и смысл его понятен российскому потребителю;

- словесный элемент «FLOOR» в английском языке является многозначным словом и имеет несколько вариантов значений «пол, настил, танцплощадка, ярус, этаж, дно, земля, перекрытие, почва», может использоваться как прилагательное и глагол, что увеличивает вариативность его значения;

- словесный элемент «FLOOR» прямо не указывает на назначение заявленных товаров, поскольку у потребителя могут возникнуть различные ассоциации в отношении видов товаров, предназначенных «для пола»;

- в основании вышесказанного, заявителем приведены примеры регистраций таких товарных знаков, как, например, товарный знак « Доместик Лайф» по свидетельству №576005, «СЕМЕЙНЫЙ» по свидетельству №440277, «Washing Tone» по международной регистрации №1225950;

- заявитель просит принять во внимание, что Роспатентом зарегистрированы товарные знаки «» по свидетельству №605695, «» по свидетельству №492614, «FLOOR PAN» по свидетельству №211687, «» по свидетельству №599849, «» по свидетельству №471068 и другие, в которых словесный элемент «FLOOR» не исключен из правовой охраны;

- заявленное обозначение необходимо воспринимать как единое целое, композицию, обладающую высокой индивидуализирующей способностью, а не рассматривать его по частям, выделяя слово «FLOOR»;

- значение слов «TURBO» и «FLOOR», а также словосочетания «TURBOFLOOR» оценивается потребителями в совокупности как «турбинный пол», «турбо этаж», «турбо настил», «турбо грунт»;

- интернет-поиск по обозначению «TURBOFLOOR» выявил непосредственное отношение его к продукции заявителя, причем первая ссылка в списке указывает на официальный сайт заявителя, что свидетельствует об оригинальности заявленного обозначения и принадлежности его конкретному производителю;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком и не ассоциируется друг с другом в целом;

- правовая охрана заявленного обозначения для товаров «покрытия [краски] автомобильные» не испрашивается;

- заявитель не осуществляет деятельность по производству и реализации покрытий (красок) для автомобилей и иного транспорта, специализируется на продаже и доставке строительных материалов, сопутствующих товаров для устройства промышленных полов;

- правообладатель противопоставленного товарного знака ведет деятельность в сфере производства и реализации покрытий для транспорта;

- ввиду изложенного, рассматриваемые товары не являются однородными, поскольку не могут быть взаимозаменяемыми, взаимодополняемыми, имеют различный круг потребителей и функциональное назначение.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит пересмотреть решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров без исключения из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «FLOOR».

К возражению приложены следующие документы:

- словарно-справочные источники, распечатки с поисковых систем по запросу «TURBOFLOOR» (1).

На заседании коллегии, состоявшемся 05.03.2018, заявителем была выражена просьба зарегистрировать товарный знак по заявке №2016702395 в отношении следующего перечня товаров 02 класса МКТУ, а именно: «белила [краски,

красители]; вещества красящие; вещества связывающие для красок; диоксид титана [пигмент]; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски для древесины; краски для керамических изделий; краски клеевые; краски огнестойкие; краски эмалевые; краски; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки копаловые; лаки; мастики [природные смолы]; оксид цинка [пигмент]; покрытия [краски], а именно покрытия для бетонных полов, составы для внутренней отделки; покрытия [краски] для древесины; разбавители для красок; разбавители для лаков; сгустители для красок; сиккативы [ускорители высыхания] для красок. Все вышеперечисленные товары за исключением предназначенных для транспортных средств».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты поступления (01.02.2016) заявки №2016702395 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 подпунктом 3 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 указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2016702395 заявлено



комбинированное обозначение «», содержащее словесный элемент «TURBO» и расположенное ниже слово «FLOOR», выполненные заглавными

буквами латинского алфавита стандартным шрифтом синим цветом. Справа от слова «TURBO» размещено стилизованное изображение флага из пересекающихся вертикальных и горизонтальных линий.

Относительно доводов экспертизы о неохраноспособности, включенного в состав заявленного обозначения словесного элемента «FLOOR», коллегия отмечает следующее.

Заявленное на регистрацию комбинированное обозначение содержит два словесных элемента «TURBO» и «FLOOR», которые несут в себе основную индивидуализирующую нагрузку.

Согласно словарным источникам информации (см., например, <http://slovari.yandex.ru/>, (1)) оба элемента являются значимыми словами английского языка и обозначают: «TURBO» - в сложных словах имеет значение турбина, повышенная скорость, турбо, турбогенератор, турбореактивный; «FLOOR» - пол, настил, междуэтажное перекрытие, места для членов собрания, зал, партер, этаж, ярус.

С точки зрения правил английского языка словесные элементы заявленного обозначения представляют собой словосочетание (слова согласованы друг с другом в падеже). Исходя из семантических значений слов, словосочетание может быть определено как «турбинный пол, турбинный этаж, турбореактивный настил, турбо перекрытие» и так далее.

Таким образом, семантика заявленного обозначения с учетом многозначности слов «TURBO» и «FLOOR» может вызвать целый ряд различных толкований, требующих дополнительных рассуждений и домысливания, вызывающих различные ассоциации у российского потребителя.

С учетом вышеизложенного, заявленное обозначение применительно к заявленным товарам является фантазийным и способно осуществлять функцию товарного знака индивидуализировать товары заявителя.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о том, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и может быть в целом зарегистрировано в качестве товарного знака для испрашиваемых

заявителем товаров 02, 17, 19 классов МКТУ.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статья 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №578228 представляет собой словесное обозначение «TURBO», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 02 класса МКТУ «покрытия [краски] автомобильные».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака свидетельствует о том, что данные обозначения включают в себя словесный элемент «TURBO». Однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом на основании следующего.

Данный вывод основывается на том, что в состав заявленного обозначения входят дополнительные словесный и изобразительный элементы, придающие ему иное звучание, смысловое и визуальное восприятие.

Фонетические отличия обусловлены наличием в заявленном обозначении словесного элемента «FLOOR». Таким образом, с точки зрения фонетики, словесные элементы сравниваемых обозначений не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слогов, букв, гласных, согласных, а также разное местоположение совпадающей части в составе обозначений.

Визуально сравниваемые обозначения производят разное общее впечатление, поскольку заявленное комбинированное обозначение помимо словесных элементов, выполненных в синем цвете, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованного изображения флага, а противопоставленный товарный знак состоит из одного словесного элемента.

Заявителем испрашивается правовая охрана заявленного обозначения в отношении скорректированного перечня товаров 02 класса МКТУ «белила [краски, красители]; вещества красящие; вещества связывающие для красок; диоксид титана [пигмент]; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски для древесины; краски

для керамических изделий; краски клеевые; краски огнестойкие; краски эмалевые; краски; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки копаловые; лаки; мастики [природные смолы]; оксид цинка [пигмент]; покрытия [краски], а именно покрытия для бетонных полов, составы для внутренней отделки; покрытия [краски] для древесины; разбавители для красок; разбавители для лаков; сгустители для красок; сиккативы [ускорители высыхания] для красок. Все вышеперечисленные товары за исключением предназначенных для транспортных средств».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 02 класса МКТУ «покрытия [краски] автомобильные».

Коллегией установлено, что товары сравниваемых перечней, несмотря на сужение заявителем требований по исключению товаров, предназначенных для транспортных средств, относятся к товарам одной родовой группы «лакокрасочные материалы, вещества и материалы для них».

Вместе с тем, имеет место некоторое различие в назначении этих товаров (окраска автомобилей и иные строительно-ремонтные работы), круг потребителей (автосервисы, владельцы автомобилей и лица, осуществляющие строительство и ремонт), места реализации (авторынки и строительные рынки).

На основании вышеизложенного, коллегия пришла к выводу, что вышеуказанные товары, маркированные сравниваемыми обозначениями, не будут смешаны потребителем в гражданском обороте, что свидетельствует об отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 02, 17, 19 классов МКТУ как не противоречащее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.12.2017, изменить решение Роспатента от 29.09.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016702395.**