

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 04.09.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Экс Морэ», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013722703, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013722703 с приоритетом от 04.07.2013 на имя заявителя подано словесное обозначение «ПРОФИСЛОЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 06.02.2015 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 всех испрашиваемых товаров на основании пункта б статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «СЛОЙ» (свидетельство №406592 с приоритетом от 29.01.2009), зарегистрированным ранее на имя Маркина Виталия Георгиевича, 143409, Московская обл., г. Красногорск, ул. Успенская, 28, кв. 325, в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ.

В возражении от 04.09.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №406592 досрочно прекращена полностью в связи с его неиспользованием на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 26.08.2015 по делу №СИП-232/2015, и, следовательно, препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 19 класса МКТУ устранено.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.02.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013722703 в отношении всех товаров 19 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (04.07.2013) поступления заявки №2013722703 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 (далее – Правила).

В соответствии с 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. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются 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 слово «ПРОФИСЛОЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 19 класса МКТУ: «неметаллические строительные материалы, а именно растворы строительные и сухие строительные смеси, в частности, алебастр, асбоцемент; бетон; вещества связующие для изготовления кирпичей или кирпичной [каменной] кладки; вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; гипс; гипс для внутренних работ; глина; глина кирпичная; известняк; известь; кварц; кирпичи; кирпичи огнеупорные; материалы армирующие; материалы вязкие, жидкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы строительные; материалы строительные огнеупорные неметаллические; мел необработанный; мергель известковый; мука шиферная; облицовки для стен; обмазки; обшивки для стен; оливин для строительных целей; песок [за исключением формовочной смеси]; покрытия; покрытия из материалов на основе цементов огнеупорные; покрытия кровельные; растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; терракота; цемент для печей; цемент магнезиальный; цементы; щебень; элементы для гидроизоляции; элементы из бетона».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №406592 [1] представляет собой словесное обозначение «Слой», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 19 класса МКТУ: «вещества связующие для изготовления кирпичей или кирпичной [каменной] кладки; гипс для внутренних работ; материалы строительные; строительные растворы; покрытия из материалов на основе цементов огнеупорные; материалы огнеупорные; материалы строительные вязкие».

Сравнительный анализ сопоставляемых обозначений ПРОФИСЛОЙ – СЛОЙ показал, что они являются сходными в силу фонетического вхождения противопоставленного знака в состав заявленного обозначения.

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. Яндекс. Словари, www.dic.academic.ru), словесный элемент «профислой» не имеет лексического значения, то есть является фантазийным, в связи с чем сравнение по семантическому критерию сходства с противопоставленным знаком [1] провести не представляется возможным.

Выполнение заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] стандартным шрифтом буквами русского алфавита усиливает сходство знаков по графическому признаку сходства.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому и визуальному факторам сходства словесных элементов. Заявителем в возражении сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] не оспаривается.

Товары 19 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака «неметаллические строительные материалы, а именно растворы строительные и сухие строительные смеси, в частности, алебастр, асбоцемент; бетон; вещества связующие для изготовления кирпичей или кирпичной [каменной] кладки; вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; гипс; гипс для внутренних работ; глина; глина кирпичная; известняк; известь; кварц; кирпичи; кирпичи огнеупорные; материалы армирующие; материалы вязкие, жидкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы строительные; материалы строительные огнеупорные неметаллические; мел необработанный; мергель известковый; мука шиферная; облицовки для стен; обмазки; обшивки для стен; оливин для строительных целей; песок [за исключением формовочной смеси]; покрытия; покрытия из материалов на основе цементов огнеупорные; покрытия кровельные; растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; терракота; цемент для печей; цемент магнезиальный; цементы; щебень; элементы для гидроизоляции; элементы из бетона», и товары 19 класса МКТУ, в отношении

которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1] «вещества связующие для изготовления кирпичей или кирпичной [каменной] кладки; гипс для внутренних работ; материалы строительные; строительные растворы; покрытия из материалов на основе цементов огнеупорные; материалы огнеупорные; материалы строительные вязкие», являются однородными, поскольку соотносятся как род – вид, относятся к одной и той же родовой группе (неметаллические строительные материалы), имеют одинаковые условия сбыта и одинаковый круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

Установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для которых они предназначены, позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, приведенный в решение Роспатента от 06.02.2015 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Вместе с тем, в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.10.2015 были внесены сведения о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [1] полностью на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 26.08.2015 по делу №СИП-232/2015.

Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что товарный знак [1] не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 19 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 04.09.2015, отменить решение Роспатента от 06.02.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013722703.