

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 13.01.2017, поданное компанией ООО «ОЛЬВИЯ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014741061, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « СКАТ » по заявке № 2014741061 с приоритетом от 05.12.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 37 классов МКТУ.

Роспатентом 14.09.2016 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014741061 в отношении всех заявленных услуг 37 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ, поскольку оно сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, имеющими более ранние даты приоритета, зарегистрированными на имя иных лиц:



- «**СКАТ**» по свидетельству №555838 (1) с приоритетом от 10.12.2013, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- «СКАТ/SKAT» по свидетельству №265892 (2) с приоритетом от 25.06.2002 (срок действия продлен до 25.06.2022), в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- «СКАТ» по свидетельству №165147 (3) с приоритетом от 16.04.1996 (срок действия продлен до 16.04.2026), в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.01.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- изобразительный элемент в заявлении обозначении в виде стилизованного изображения ската красного цвета занимает доминирующее положение за счет своего размера, яркого цветового решения, пространственного расположения по центру своего размера, следовательно, в первую очередь воспринимается и запоминается потребителями;

- изобразительный элемент тесно взаимосвязан с входящим в состав композиции обозначения словесным элементом «СКАТ» как визуально, так и семантически;

- слово «СКАТ» является многозначным, в связи с чем неочевидно, какое семантическое значение вкладывается в противопоставленные словесные товарные знаки «СКАТ»;

- заявленное обозначение отличается от комбинированного товарного знака (1) семантически и фонетически за счет добавления в противопоставленном знаке слова «ЭЛЕКТРО», а также визуальное различие достигается за счет комбинации в знаке (1) абстрактных геометрических фигур и символов, выполненных на фоне зеленого цвета;

- заявленное комбинированное обозначение в целом существенно отличается от противопоставленных товарных знаков и ни в коем случае не может ассоциироваться с ними;

- продукция заявителя, для маркировки которой предназначено заявляемое обозначение, является измерительной техникой, относящейся к группе товаров производственно-технического назначения, которая подлежит обязательному внесению в Государственный реестр средств измерений, утверждаемых Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт);

- заявленные товары 09 класса МКТУ являются дорогостоящими, круг потребителей и производителей аналогичной продукции чрезвычайно узок, в связи с чем их нельзя считать товарами широкого потребления;

- процесс выбора и закупки производимого заявителем оборудования (устройств фото- и видео- фиксации нарушений ПДД) осуществляется путем проведения тендеров (электронных аукционов) через единую информационную систему в сфере закупок, следовательно, данные товары имеют специфические каналы реализации;

- заявитель утверждает, что производимые товары, маркируемые товарными знаками (2, 3), относятся к группе товаров производственно-технического назначения и длительного пользования, следовательно, имеют иное назначение и применяются в совершенно другой области, нежели заявленные товары 09 класса МКТУ;

- потребителями товаров противопоставленных знаков (2-3) являются узко-профессиональные предприятия, сотрудники которых обладают достаточной квалификацией для того, чтобы отличить данные товары от заявленных товаров;

- деятельность правообладателя товарного знака (1) не имеет ничего общего с деятельностью заявителя и ни о какой возможности возникновения смешения в глазах хорошо информированного, высокопрофессионального потребителя товаров заявителя, речь идти не может;

- учитывая изложенное, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг 09, 37 классов МКТУ позволит заявленному обозначению полноценно выполнять основную индивидуализирующую функцию товарного знака без нарушения прав правообладателей противопоставленных товарных знаков в силу того, что они зарегистрированы и используются в отношении неоднородных товаров.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит пересмотреть решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- перечень цитат относительно вопроса о функциях товарного знака (4);
- рекламные материалы о продукции заявителя по заявке №2014741061 (5);
- распечатка страницы сайта Государственного реестра средств измерений (6);
- распечатка страницы сайта Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) (7);
- копии материалов с сайта ВНИИМС о порядке испытаний и утверждения типа средств измерений (8);
- распечатка страницы сайта Государственного реестра средств измерений (тип средств измерений «СКАТ») (9);
- копия свидетельства № 58578 об утверждении типа средств измерений, с приложением (10);
- копии материалов о выставочном форуме в рамках международного конгресса «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» (11);
- копия списка участников выставочного форума в рамках международного конгресса «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» (12);
- распечатка страницы сайта Единой информационной системы в сфере закупок (13);
- копии материалов сайта Единой информационной системы в сфере закупок (информация о закупках) (14);
- копия Государственного контракта №158БР/15 от 14.12.2015 (15);

- распечатка страницы сайта Государственного казенного учреждения Республики Башкортостан «Безопасный регион» (16);
- копия договоров опытной эксплуатации оборудования (17);
- распечатка страницы сайта правообладателя товарного знака №165147 АО «НПП «Топаз» (18);
- распечатка страницы сайта правообладателя товарного знака №165147 АО «НПП «Топаз» (потребители продукции) (19);
- распечатка страницы сайта правообладателя товарного знака №265892 ООО «Флэш электронике» (20);
- копии материалов о продукции правообладателя товарного знака №265892 (21);
- копия материалов о правообладателе товарного знака №555838 из Единого государственного реестра юридических лиц (22);
- копия первого листа заявление о внесении изменений сведения о заявителе по заявке №2014741061 на товарный знак «СКАТ» (23);

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

С учетом даты (05.12.2014) поступления заявки №2014741061 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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 заявлении обозначении.

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.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «**СКАТ**», содержащее в своем составе стилизованное изображение ската красного цвета, под которым располагается словесный элемент «СКАТ», выполненный заглавными буквами русского алфавита стандартным жирным

шрифтом красным цветом. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 37 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой



комбинированное обозначение «**СКАТ ЭЛЕКТРО**», включающее в себя изобразительный элемент в виде стилизованного изображения незаконченного квадрата желтого цвета с красной стрелкой и словесные элементы «СКАТ» и «ЭЛЕКТРО», выполненные буквами русского алфавита желтым и красным цветом. Указанная композиция выполнена на фоне зеленого квадрата. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07, 08, 09 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой словесное обозначение «СКАТ/SKAT», включающее словесные элементы «СКАТ» и «SKAT», выполненные заглавными буквами русского и латинского алфавитов через слэш. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 37, 42, 45 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (3) представляет собой словесное обозначение «**СКАТ**», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным жирным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что в заявлении комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент «СКАТ», поскольку именно он легче запоминается, чем изобразительный элемент, и на нем в первую очередь акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом.

В противопоставленном комбинированном товарном знаке (1) «сильным» индивидуализирующим элементом является словесный элемент «СКАТ», поскольку он по сравнению с изобразительным элементом запоминается потребителями в первую очередь. Словесный элемент «ЭЛЕКТРО» является слабым, неохраноспособным элементом обозначения.

В противопоставленном товарном знаке (2) словесный элемент «SKAT» является транслитерацией буквами латинского алфавита обозначения «СКАТ».

Таким образом, коллегией при проведении сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-3) было установлено, что они являются сходными, поскольку содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «СКАТ».

Таким образом, имеет место полное фонетическое и семантическое вхождение заявленного словесного элемента «СКАТ» в противопоставленные знаки (1-3).

Выполнение доминирующего словесного элемента «СКАТ» заглавными буквами русского алфавита увеличивает сходство сопоставляемых обозначений в целом.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2014741061 и противопоставленные товарные знаки (1-3) следует признать сходными.

Анализ однородности сопоставляемых товаров 09 класса МКТУ показал следующее.

Заявленные товары 09 класса МКТУ «передвижные комплексы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения; стационарные комплексы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения; устройства автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения; устройства фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения» являются однородными таким товарам 09 класса МКТУ, как например, «приборы измерительные электрические, приборы точные измерительные; сканеры [оборудование для обработки информации]; измерители; процессоры [центральные блоки обработки информации]; приборы для измерения расстояния; радиоприборы; инструменты и приборы измерительные; дальномеры; приборы и инструменты оптические» (1), «детекторы; приборы и аппараты для наблюдения» (2), указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков, поскольку они соотносятся друг с другом как вид-род, относятся к

категории точных технических приборов и инструментов, имеют одно назначение (приборы для измерения).

Заявленные товары 09 класса МКТУ «программное обеспечение, в том числе сетевое, для передвижных комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения; программное обеспечение, в том числе сетевое, для стационарных комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения; программное обеспечение, в том числе сетевое, для устройств автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения; программное обеспечение, в том числе сетевое, для устройств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения» являются однородными таким товарам 09 класса МКТУ, как например, программное обеспечение вычислительных машин, компьютеров (записанные программы), программы, записанные для вычислительных машин, компьютеров, программы для оперативного обслуживания для вычислительных машин, компьютеров, указанным в перечне противопоставленного товарного знака (3), поскольку они соотносятся друг с другом как вид-род, имеют одно назначение (программы, необходимые для вышеуказанных устройств).

Довод заявителя о том, что заявленные товары 09 класса МКТУ имеют разное назначение, является неубедительным. Несмотря на то, что степень внимательности со стороны потребителя в отношении товаров технического назначения достаточно высокая, опасность смешения для их маркировки не велика, коллегией учтен тот факт, что в материалах дела по заявке №2014741061 присутствует письмо от владельца противопоставленного знака (3), в котором он утверждает, что однородные товары, маркируемые сопоставляемыми обозначениями, могут быть смешаны в гражданском обороте.

Утверждение заявителя о том, что заявленные товары 09 класса МКТУ являются дорогостоящими, неубедителен. Так как данный критерий однородности не является основным, сравниваемые товары, однородные по виду, роду, относятся к товарам одинаковой ценовой категории.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-3) до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ. Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2014741061 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

По окончании рассмотрения возражения от лица, его подавшего, в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.02.2017 поступило особое мнение.

Доводы, изложенные в особом мнении, относятся к анализу однородности заявленных товаров 09 класса МКТУ и товаров 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (1-3). Однородность сравниваемых товаров проанализирована в данном заключении, в связи с чем не требует дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.01.2017, оставить в силе решение Роспатента от 14.09.2016.