

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 24.04.2012, поданное ООО Строительная компания «БЕТТА», Россия, (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010707747, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010707747 с приоритетом от 15.03.2010 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение. В соответствии с описанием, приведенным в заявке, обозначение включает изобразительный элемент, выполненный в виде композиции, состоящей из двух букв «Б», и расположенный слева от него, словесный элемент «БРИЗ», выполненный буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в синем, оранжевом цветовом сочетании в отношении товаров 09 и услуг 35, 37 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 26.11.2011 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ, а именно «офисная служба». Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 09, другой части услуг 35 и всех услуг 37 классов МКТУ заявленное обозначение не может

быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «БРИЗ BRIS», ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 и услуг 35, 37 классов МКТУ (свидетельство №245782, приоритет от 29.10.2001);

- с товарным знаком «BREEZ», ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ (свидетельство №326407, приоритет от 18.11.2005);

- с товарным знаком «BRIZ», ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ (свидетельство №350640, приоритет от 28.11.2006);

- с товарным знаком «BREEZ», ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35, 37 классов МКТУ (свидетельство №395412, приоритет от 10.07.2007);

- с товарным знаком «БРИЗ МОТОРС», ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ (свидетельство №443547, приоритет от 29.10.2001).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 24.04.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- срок действия противопоставленного товарного знака «БРИЗ BRIS» по свидетельству №245782 истек;

- часть заявленных товаров 09 класса МКТУ, а именно «приборы и инструменты для трансформации и накопления электричества» неоднородны товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена охрана товарному знаку «BREEZ» по свидетельству №326407;

- заявитель ограничил перечень услуг 37 класса МКТУ следующими позициями «установка и ремонт электротехнического оборудования, вакуумных выключателей,

приборов и инструментов для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования и управления электричеством».

- кроме того, в соответствии с уведомлением от 14.02.2013 из первоначальной заявки №2010707747 выделена заявка №2013700927 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.07.2011 и зарегистрировать обозначение по заявке №2010707747 в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ и уточненного перечня услуг 37 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает в части доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.03.2010) поступления заявки №2010707747 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 требованиями 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 требованиями пункта 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, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в решении Роспатента указаны товарные знаки: по свидетельству №245782 – [1], по свидетельству №326407– [2], по свидетельству №350640 – [3], по свидетельству №395412 – [4], по свидетельству №443547 – [5].

Вместе с тем следует отметить, что на дату 20.12.2012 принятия возражения к рассмотрению срок действия регистрации противопоставленного знака [1] истек.

Указанное устраняет необходимость проведения анализа на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1].

Заявленное обозначение по заявке №2010707747 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент, выполненный в виде композиции, состоящей из двух букв «Б», и расположенный слева от него, словесный элемент «БРИЗ», выполненный буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №326407 – [2] представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде квадрата голубого цвета, внутри которого расположены словесный элемент «BREEZ», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и расположенный справа от него изобразительный элемент в виде трех волнистых линий.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в голубом, белом цветовом сочетании в отношении товаров 09, 17 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №350640 – [3] представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент, выполненный в виде квадрата, внутри которого расположены три дуги, и словесный элемент «BRIZ», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в синем, черном, белом цветовом сочетании в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №395412 – [4] представляет собой словесное обозначение «BREEZ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 12 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №443547 – [5] представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного изображение шестеренки, и словесный элемент «БРИЗ МОТОРС», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в черном, голубом цветовом сочетании в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «БРИЗ» фонетически тождественный словесным элементам «BREEZ» / «BRIZ» противопоставленных знаков [2-4] и фонетически и семантически тождественный словесному элементу «БРИЗ» противопоставленного знака [5], что свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2-4] по фонетическому критерию сходства и о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака [5] по фонетическому и семантическому критерию сходства.

Провести оценку по семантическому фактору сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2-4] не представляется возможным, поскольку словесные элементы «BREEZ» / «BRIZ» противопоставленных знаков [2-4] не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются вымышленными, в то время как слово «БРИЗ» заявленного обозначения имеет определенное значение (бриз - слабый прибрежный ветер, см. Большой толковый словарь на сайте <http://www.gramota.ru/slovari/>).

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить, что между сравниваемыми обозначениями имеются отдельные визуальные различия. Вместе с тем, в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными до степени смешения. Сходство сравниваемых обозначений заявителем не оспаривается.

Сравнение перечней товаров и услуг с целью определения их однородности показало следующее.

В соответствии с уведомлением от 14.02.2013 из первоначальной заявки №2010707747 выделена заявка №2013700927 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ. В этой связи первоначальная заявка оставлена в силе в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.

Кроме того, заявителем был скорректирован перечень услуг 37 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, с целью исключения однородных товаров.

В этой связи анализ однородности рассматривается в отношении следующих услуг:

- 35 класса МКТУ «реклама, офисная служба, административная деятельность в сфере бизнеса»;

- 37 класса МКТУ «установка и ремонт электротехнического оборудования, вакуумных выключателей, приборов и инструментов для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования и управления электричества».

Сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ «реклама», указанные в перечнях рассматриваемой заявки №2010707747 и противопоставленного знака [4] однородны, так как они идентичны.

Сопоставляемые услуги 37 класса МКТУ, указанные в уточненном перечне рассматриваемой заявки №2010707747 «установка и ремонт электротехнического оборудования, вакуумных выключателей, приборов и инструментов для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования и управления электричества», однородны товарам 09 класса МКТУ «приборы и инструменты для передачи, распределения, регулирования и управления электричеством», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленного знака [2], поскольку представляют собой услуги, связанные с установкой и ремонтом данных товаров.

Что касается анализа услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных знаков [3-5] и в уточненном перечне рассматриваемой заявки №2010707747, то сопоставляемые услуги неоднородны, так как оказываются в разных областях деятельности, предназначены для разного круга потребителей.

Кроме того, установлено, что срок действия регистрации противопоставленного товарного знака [1] истек. Данное обстоятельство устраняет препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2010707747 в отношении услуг 35 класса МКТУ «административная деятельность в сфере бизнеса».

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам установила, что обозначение по заявке №2010707747 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны в отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно «офисная служба, административная деятельность в сфере бизнеса».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 24.04.2012, изменить решение Роспатента от 26.07.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010707747 в отношении услуг 35 класса МКТУ «офисная служба, административная деятельность в сфере бизнеса».