

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.09.2015. Данное возражение подано ИП А.Е. Утехиным, Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013724719, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013724719 на регистрацию словесного обозначения «**ГК Эксперт** Утехин» была подана на имя заявителя 29.01.2014 в отношении товаров 07 класса МКТУ: «гравировальные комплексы». В дальнейшем перечень товаров был изменен, а именно на товары 07 класса МКТУ: «машины (или станки) для гравирования».

Роспатентом было принято решение от 15.07.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013724719. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 07 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица («STANLEY WORKS (EUROPE) GMBH»,

Швейцария) знаком «» по международной регистрации № 1043560 [1] (конвенционный приоритет 04.12.2009, товары 07 класса МКТУ).

В заключении экспертизы приведен подробный анализ сходства сравниваемых знаков, в частности, указано на доминирование словесного элемента «Эксперт» в заявленном обозначении, а также на фонетическое и семантическое сходство словесных элементов «Эксперт» и «EXPERT».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.09.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что товары 07 класса МКТУ сравниваемых обозначений неоднородны (в противопоставленном знаке отсутствуют гравировальные комплексы).

В возражении также отмечено, что сопоставление заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показывает их несходство по всем трем критериям (смысловой, звуковой и графический) сходства словесных обозначений (приведен подробный анализ).

Далее в возражении указано, что заявитель готов внести изменения в заявленное обозначение, убрав доминирование элемента «Эксперт».

Кроме того, обращено внимание, что в состав заявленного обозначения входит элемент «Утехин», представляющий собой фамилию индивидуального предпринимателя, производителя товаров – машин (станков) для гравирования надгробных плит, что является аналогом «клейма мастера», однозначно идентифицирующего выпускаемую продукцию.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.03.2016, заявителю было сообщено о неохраноспособности элемента «ГК» (пункт 1 статьи 1483 Кодекса). Кроме того, от заявителя поступило заявление о внесении изменений в заявленное обозначение в части изменения значимости словесного элемента «Утехин».

Данное заявление было рассмотрено, изменения были внесены

(« **ГК Эксперт Утехин** » изменено на « **ГК Эксперт Утехин** »), о чем в адрес заявителя была направлена корреспонденция от 20.06.2016.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (19.07.2013) заявки № 2013724719 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 пункте 6 статьи 1483 Кодекса, 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 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 обозначение « **ГК Эксперт Утехин** » является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанные в перечне заявки.

Противопоставленный знак «  » [1] является комбинированным и содержит буквенно-изобразительную композицию из стилизованного изображения букв «ХPERT» и графического элемента, который может быть воспринят как стилизованное изображение буквы «Е». Вся композиция подчеркнута линией. Правовая охрана знака действует, в том числе в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сопоставление заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показало следующее.

Перечни товаров 07 класса МКТУ, приведенные в заявленном обозначении и противопоставленном знаке [2], содержат однородные товары, относящиеся к машинам для обработки материалов: знак [1] – станки; машины для обработки металлов, дерева и пластмасс; заявленное обозначение – машины (или станки) для гравирования (гравировальный комплекс – это оборудование для гравировки (портретов, пейзажей, текстов, цветов и т. д.) и маркировки различного рода материалов), поскольку они имеют одно и то же назначение, условия производства и сбыта, а также круг потребителей.

Следует указать, что в противопоставленном знаке [2] «» однозначно воспринимаются только изображения трех букв «Х», «Е»(среднее), «Т», стилизация же остальных букв приводит к тому, что обозначение воспринимается не как слово, а как композиция, состоящая их буквенных и изобразительных элементов. Указанное снижает восприятие обозначения «» в качестве словесного элемента. Вышеизложенное не позволяет прийти к выводу о том, что заявленное обозначение имеет однозначное звучание и толкование.

Коллегия отмечает, что даже при прочтении буквенно-изобразительного элемента противопоставленного знака [1] как слова «EXPERT», в заявленном обозначении имеются дополнительные элементы «ГК» и «Утехин», присутствие которых усиливает фонетическое, семантическое и графическое различия сопоставляемых знаков в целом.

В связи с изложенным коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства в целом между заявленным обозначением и противопоставленным знаком [2].

Следует указать, что буквенный элемент «ГК» в составе заявленного обозначения не обладает различительной способностью и является неохраемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что заявленное обозначение «**ГК Эксперт Утехин**» может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товара 07 класса МКТУ: «машины (или станки) для гравирования» с исключением из самостоятельной правовой охраны элемента «ГК».

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.09.2015, отменить решение Роспатента от 15.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013724719.