

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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, рассмотрела возражение от 30.04.2014, поданное ЗАО «Стройресурс», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012703377, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2012703377 с датой подачи от 09.02.2012 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 06 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Как указано в описании, приведенном в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**Kvadro**», выполненное стандартным шрифтом в латинице.

Роспатентом 03.02.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иных лиц товарными знаками «**КВАДРО**» по свидетельству №220772 [1] в отношении однородных

услуг 35 класса МКТУ, «**КВАДРО**» по свидетельству № 270033 [2] в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ, «**QUATTRO**» по свидетельствам №363914 [3] и №418717[4] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, «**КВАДРА**» по свидетельству №370345 [5] в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ, «**KVADRA**» по свидетельству №446407[6] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, а также со знаком «**QUADRO**» по международной регистрации №603608 [7], правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ.

В возражении от 30.04.2014, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 08.05.2014, заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявитель не согласен с решением об отказе в отношении части товаров 06 класса МКТУ заявленного перечня;

- товары 06 класса МКТУ – «строительные материалы», указанные в перечне товарного знака [2], нельзя признать однородными таким товарам, как, например, «металлические двери и окна», поскольку они отличаются по виду/роду товаров, по их функциональному назначению, по условиям реализации и способу производства;

- согласно толковому словарю русского языка «Материал» - вещество, предмет, сырье, применяемое для изготовления чего-либо (см. Толковый словарь русского языка на сайте <http://formaslov.ru/search>, Толковые словари Ушакова, Ожегова и Шведовой, а также под ред. Ефремовой;

- металлические двери представляют собой конструкцию и не могут служить материалом для изготовления чего-нибудь, следовательно, металлические двери и металлические строительные материалы не могут соотноситься как вид-род, как это указано экспертизой.

В адрес Федеральной службы по интеллектуальной собственности 10.02.2015 поступило факсимильное сообщение с просьбой о регистрации заявленного

обозначения в качестве товарного знака в отношении следующих товаров Об класса МКТУ: «двери металлические, комплекты дверные металлические, коробки дверные металлические, рамы дверные металлические, оковки для дверей, перемычки дверные или оконные металлические, полотна дверные металлические, филенки дверные металлические, пороги дверные металлические».

На заседании коллегии заявитель выразил свое несогласие с мнением экспертизы в отношении однородности вышеуказанного перечня и скобяных и замочных изделий, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «Квадра» по свидетельству №370345[5].

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (09.02.2012) подачи заявки №2012703377 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как было указано выше, заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «**Kvadro**», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета и не имеющий смыслового значения.

В соответствии с поступившей просьбой заявителя государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении части товаров 06 класса МКТУ - «двери металлические, комплекты дверные металлические, коробки дверные металлические, рамы дверные металлические, оковки для дверей, перемычки дверные или оконные металлические, полотна дверные металлические, филенки дверные металлические, пороги дверные металлические».

Отказ в государственной регистрации товарного знака основан на несоответствии заявленного обозначения по заявке №2012703377 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, мотивированном сходством до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг заявленного обозначения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц знаками [1 - 7].

С учетом ограничения заявленного перечня частью товаров 06 класса МКТУ анализу на соответствие обозначения требованиям законодательства подлежат противопоставленные знаки [2, 5, 7], поскольку перечни остальных товарных знаков не содержат товаров 06 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «**КВАДРО**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 06 - «обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; металлические тросы и проволока; металлические трубы; руды».

Товарный знак **КвадрА** [5] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «**КвадрА**», выполненного буквами русского алфавита в оригинальной графической манере, причем буква «Д» выполнена в виде стилизованного изображения замочной скважины, расположенного на фоне квадрата. Товарный знак выполнен в зеленом и черном цветовом сочетании. Знак зарегистрирован для товаров 06 класса МКТУ – «скобяные и замочные изделия, в том числе втулки [скобяные изделия]; задвижки; задвижки оконные; замки висячие; замки для транспортных средств [металлические]; замки, запоры [за исключением электрических]; замки, запоры для сумок, портфелей и т. п.; замки, запоры пружинные; замки, запоры для коробок, ящиков; замки, сцепки для приводных ремней; запоры дверные задвижные; запоры для бутылок; запоры для контейнеров, сосудов, резервуаров; засовы; защелки; изделия скобяные; ключи; кнопки; кольца упорные металлические; крюки [скобяные изделия]; крюки для крепления шифера, шиферной плитки [скобяные изделия]; петли дверные, оконные; приспособления для закрывания, открывания дверей [неэлектрические]; пружины [скобяные изделия]; скобы из обычных металлов; стержни [скобяные изделия]; стержни для металлических решеток, ограждений; упоры, ограничители; упоры, ограничители дверные; упоры, ограничители, крючки ветровые оконные; шпингалеты оконные; язычки для замков».

Знак [7] представляет собой словесное обозначение «**QUADRO**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 06 класса МКТУ - «направляющие для выдвигаемых ящиков металлические, удлинители металлические, направляющие из металла для выдвигаемых ящиков и удлинителей».

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено, что заявленное словесное обозначение и противопоставленные знаки [2, 5, 7] являются сходными по фонетическому признаку сходства словесных обозначений, что обусловлено одинаковым количеством слогов, букв и звуков, близостью состава гласных и согласных звуков. Заявленное обозначение и товарные знаки [2,5] не являются сходными графически, поскольку выполнены с использованием букв разных алфавитов, а также с использованием оригинальной графики в знаке [5]. Оценить сходство смысловых значений сравниваемых знаков не представляется возможным, поскольку лишь один из них имеет перевод с английского и итальянского языков (квадрофония и кадр соответственно) (см. Словари. Яндекс).

Анализ перечня товаров 06 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака (двери металлические, комплекты дверные металлические, коробки дверные металлические, рамы дверные металлические, оковки для дверей, переключки дверные или оконные металлические, полотна дверные металлические, филенки дверные металлические, пороги дверные металлические), и части товаров 06 класса МКТУ, для маркировки которых предназначен товарный знак [5], а именно: «замки висячие; замки, запоры [за исключением электрических]; замки, запоры пружинные; запоры дверные задвижные; засовы; защелки; изделия скобяные; ключи; петли дверные; приспособления для закрывания, открывания дверей [неэлектрические]; пружины [скобяные изделия]; скобы из обычных металлов; упоры, ограничители; упоры, ограничители дверные» показал, что они являются однородными, что обусловлено тем, что они выполнены из одного материала (металла), представляют собой взаимодополняемые товары (металлические двери, как правило, поставляют в комплекте с замками, защелками, задвижками), имеют одинаковые условия реализации (продажа через розничную или оптовую сети) и один круг потребителей.

В связи с указанным существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров

одному изготовителю, что позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ заявленного обозначения и товарного знака [5].

Что касается товаров 06 класса МКТУ противопоставленных знаков [2, 7], то они не являются однородными товарам, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, поскольку они имеют разный вид (двери – в одном случае, металлы и их сплавы, строительные материалы, тросы, проволока, трубы, руды, направляющие для выдвижных ящиков и удлинители – в других), не соотносятся между собой как категории род-вид, имеют разное назначение и разные условия реализации. Следует согласиться с заявителем, что металлические двери представляют собой готовые изделия (конструкции), производство которых требует специализированного высокотехнологичного оборудования, в отличие от строительных материалов (арматуры, кровли, обрешеток металлических и т.д.), которые используются при строительстве фундаментов, трубопроводов, зданий, процесс изготовления которых является более простым, чем изготовление металлических дверей. Кроме того, двери, как правило, продаются в специализированных магазинах дверей или отделах крупных торговых сетей, в которых не продаются строительные материалы. Следовательно, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с противопоставленными товарными знаками [2, 7].

Таким образом, коллегией установлено, что заявленное обозначение по заявке №2012703377 не соответствует требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 30.04.2014, оставить в силе решение Роспатента от 03.02.2014.