

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 28.02.2014, поданное Открытым акционерным обществом «СИБИАР», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №20127044333, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012704433 с приоритетом от 17.02.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 06, 16 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, представляющее собой этикетку. В верхней части этикетки расположены словесные элементы «КИЛЛЕР ФОРТЕ», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, в две строки. В центральной части этикетки размещены графические изображения стилизованных стрелок, слева и справа от которых изображены стилизованные насекомые. Справа от стрелок находится зигзагообразная рамка, внутри которой расположены словесные элементы «убивает насекомых наповал», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, в три строки. Регистрация знака испрашивается в черном, белом, золотистом, красном, сиреневом цветовом сочетании.

Роспатентом 28.02.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение

по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пунктам 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «форте» имеющий значение «сильный» (см. www.lingvo.ru), указывающий на свойства товаров.

Кроме того, в заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «KILLER» (свидетельство №289694 с приоритетом от 25.03.2004), зарегистрированным в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 05, 06, 16, 35 классов МКТУ, на имя Открытого акционерного общества «Хитон», 420075, Татарстан респ., г. Казань, ул. 3-я Кленовая, 9;

- товарными знаками «Убивает насекомых наповал» (свидетельства №272790 с приоритетом от 25.12.2001, №477001 с приоритетом от 17.10.2011), зарегистрированными в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 05, 06, 16, 35 классов МКТУ, на имя С.К.Джонсон энд Сан, Инк., корпорация штата Висконсин, 1525 Хоув Стрит, Расин, штат Висконсин 53403-2236, соединенные Штаты Америки.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.02.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен, что словесный элемент «ФОРТЕ» является неохраняемым;
- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №289694 фонетически и визуально не сходны, за счет различного шрифтового написания словесных элементов, разных словесных и изобразительных элементов, различного цветового сочетания;

- срок действия противопоставленного товарного знака по свидетельству №289694 истекает 25.03.2014;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №272790, №477001 фонетически и визуально не сходны, за счет различного шрифтового написания словесных элементов, разных словесных и изобразительных элементов, различного цветового сочетания;

- по мнению заявителя, товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки не однородны товарам 06, 16 классов МКТУ и услугам 35 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2012704443 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 05, 06, 16 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (17.02.2012) поступления заявки №2012704433 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые

наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункта 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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 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 пунктом 14.4.2.2 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав 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.

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 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, представляющее собой этикетку. В верхней части этикетки расположены словесные элементы «КИЛЛЕР ФОРТЕ», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, в две строки. В центральной части этикетки

размещены стилизованные графические изображения стрелок, слева и справа от которых расположены стилизованные изображения насекомых. Справа от стрелок находится зигзагообразная рамка, внутри которой расположены словесные элементы «убивает насекомых наповал», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, в три строки. Регистрация знака испрашивается в черном, белом, золотистом, красном, сиреневом цветовом сочетании в отношении товаров 05, 06, 16 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №477001 представляет собой словесное обозначение «Убивает насекомых наповал. Защищает вашу семью», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки [1].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №272790 представляет собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав изображение щита, в центральной части которого написан словесный элемент «Raid», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Под словесным элементом изображена стилизованная молния. Под данной композицией расположено предложение «УБИВАЕТ НАСЕКОМЫХ НАПОВАЛ!», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита [2]. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №289694 представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки. В верхней части этикетки расположена квадратная рамка, внутри нее размещены буквы «KRA», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Под рамкой расположен словесный элемент «KILLER», в котором буквы «LL», выполнены в виде патронов. В центрально части этикетки написаны словесные элементы «ДИХЛОФОС», «для уничтожения тараканов, муравьев, блох, клопов», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. В нижней части этикетки размещена квадратная рамка с контуром, внутри нее изображены насекомые, на которых сверху указывает стрелка [3]. Неохраняемые элементы товарного знака: все слова, кроме «KRA, Killer». Знак зарегистрирован в красном, черном цветовом сочетании.

Правовая охрана товарным знакам [1-3] предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается тождество и сходство доминирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в заявленном обозначении, как и в противопоставленном знаке [3], основным элементом является словесный элемент «KILLER», так как он занимает одно из центральных положений в знаках, легче запоминается, чем изобразительные элементы, и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

При сравнительном анализе заявленного обозначения с противопоставленным знаком [3] установлено, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «KILLER». Изложенное свидетельствует об их сходстве в целом за счет сходства их доминирующих элементов.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2] показал, что они содержат в своем составе в качестве единственного или доминирующего элемента фонетически и семантически тождественный элемент «Убивает насекомых наповал», что обуславливает вывод об их сходстве по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений.

Кроме того, необходимо отметить, что выполнение в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках [1, 2] словесного элемента «Убивает насекомых наповал» стандартным шрифтом буквами русского алфавита усиливает сходство знаков.

Учитывая тождество словесных элементов в сравниваемых обозначениях, можно сделать вывод о сходстве знаков в целом, несмотря на их графические различия.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 05 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одной

родовой группе (средства для уничтожения насекомых), имеют одно назначение, один круг потребителя, один рынок сбыта. Что касается товаров 06, 16 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых также испрашивается регистрация заявленному обозначению, то все они предназначены и тесно связаны с товарами 05 класса МКТУ, в связи с чем являются однородными, товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированным противопоставленные товарные знаки [1-3] (см. Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания утвержденные приказом Роспатента №198 от 31.12.2009).

Установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для которых они предназначены, позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] в отношении товаров 05, 06, 16 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, однородных товарам 05 класса МКТУ.

В связи с этим у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода заявителя относительно истечения срока действия регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству №289694, то необходимо отметить следующее. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №289694 ни на дату принятия оспариваемого решения Роспатента, ни на дату принятия возражения к рассмотрению не была прекращена, ввиду чего коллегия палаты по патентным спорам не имеет оснований для опровержения вывода экспертизы о сходстве заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №289694.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В заявленное обозначение входит словесный элемент «ФОРТЕ» имеющий значение «сильный» (см. www.lingvo.ru), в связи с чем указывает на свойства

товаров. При этом данный элемент не занимает доминирующего положения в обозначении. В связи с чем, он может быть указан в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанный вывод экспертизы заявителем в возражении от 28.02.2014 не оспаривался.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 28.02.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 28.11.2013.