

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 15.01.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Самотлор Тракт», Московская область (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011715686/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011715686/50 с приоритетом от 20.05.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента виде полос оранжевого цвета и словесных элементов «ОЛИМП ПАРКЕТА», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 27.11.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 19 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как оно сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №323483 с приоритетом от 30.11.2004, зарегистрированным на имя ЗАО «ДЕКАРТ», Московская область, в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ [1].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.01.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, поскольку противопоставленный товарный знак выполнен буквами английского языка;

- заявленное обозначение выполнено в две строки словесный элемент «паркет» придает обозначению смысловое значение «Вершина Паркета».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении всех заявленных товаров 19 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (20.05.2011) приоритета заявки №2011715686/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает 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 Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 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 пунктом 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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 является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента виде дуг оранжевого цвета и словесных элементов «ОЛИМП ПАРКЕТА», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству № 323483 является комбинированным, состоящим из словесного элемента «OLIMP», выполненного жирным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде овала. Правовая охрана предоставлена в отношении белого, синего и красного цветов.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и словесного элемента противопоставленного товарного знака, занимающего в нем доминирующее положение, показал, следующее. Фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено полным фонетическим вхождением противопоставленного товарного знака в заявленное обозначение.

Анализ словарно – справочной литературы показал, что слово «ОЛИМП/OLIMP» является наименованием высочайшего горного массива на Юго Востоке Балканского п-ова, высшая точка Греции (2917 м).

Семантическое сходство сравниваемых обозначений также определяется смысловым тождеством совпадающего словесного элемента «ОЛИМП/OLIMP». При этом в заявленном обозначении «ОЛИМП ПАРКЕТА» логическое ударение падает на «ОЛИМП», которое является главным словом в словосочетании и определяет его смысловое значение.

Графическое отличие противопоставленного товарного знака и заявленного обозначения (выполнение словесных элементов различными видами шрифта и разными алфавитами), не является определяющим при установлении фонетического и семантического сходства.

Однородность товаров 19 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, и 19 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, очевидна, так как они совпадают как род/вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и место реализации.

Таким образом, установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 19 класса МКТУ свидетельствует о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком и, следовательно, о невозможности его регистрации в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренными пунктом б статьи 1483 Кодекса, и о правомерности решения Роспатента от 15.01.2013.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 15.01.2013, оставить в силе решение Роспатента от 27.11.2012.