

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 21.01.2013, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.01.2011, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011725741 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011725741 с приоритетом от 09.08.2011 заявлено на регистрацию ООО «ТВ-Профи» 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Кисловодская, д. 40А (далее - заявитель) в отношении товаров и услуг 06, 09, 35, 37, 38, 40 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, обозначение включает стилизованный графический элемент округлой формы черного цвета, в котором левая сторона представляет собой часть окружности большего размера, чем противоположная правая сторона элемента. На фоне круга выполнена графическая композиция в виде изогнутой линии красного цвета и трех параллелограммов белого цвета. Слева над графической композицией размещен знак предупредительной маркировки ®, выполненный белым цветом, в отношении которого не испрашивается самостоятельная правовая охрана.

Роспатентом 26.10.2012 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011725741 для услуг 38 класса МКТУ. Для другой части заявленных товаров и услуг 06, 09, 35, 37, 40 классов МКТУ обозначению отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с изобразительным знаком по свидетельству №310694[1] с приоритетом от 09.09.2004, ранее зарегистрированным на имя ООО «Каме-Рус», 125009, Москва, Брюсов пер., 8-10, стр. 2, в отношении товаров 06, 09 классов МУТУ, признанных однородными заявленным товарам 06, 09 классов МКТУ и связанным с ними услугам 35, 37, 40 классов МКТУ.

Элемент ® включен в состав обозначения в качестве неохраняемого на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как не обладающий различительной способностью, поскольку указанный элемент представляет собой изображение буквы, помещенной в окружность, не имеющей характерного графического исполнения, и является знаком охраны зарегистрированного товарного знака.

В отношении просьбы заявителя, не принимать решения по заявке №2011725741 до завершения процедуры отчуждения исключительного права в отношении противопоставленного товарного знака, в заключении отмечено, что предоставление дополнительного срока не предусмотрено действующим законодательством, поскольку заявителю уже был предоставлен шестимесячный срок для ответа на уведомление экспертизы, в том числе на совершение соответствующих юридических действий.

В возражении от 24.01.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что исключительное право на противопоставленный товарный знак по свидетельству №310694 передано заявителю по заявке №2011725741 – ООО «ТВ-Профи» (соответствующий договор зарегистрирован Роспатентом 14.12.2012 за №РД0115391). Также заявитель считает необоснованным вывод экспертизы об

однородности товаров 06, 09 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака, всем товарам и услугам 06, 09, 35, 37, 40 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 26.10.2012 и в дополнение к услугам 38 класса МКТУ, в отношении которых принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров и услуг 06, 09, 35, 37, 40 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (09.08.2011) заявки №2011725741 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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 положениями пункта 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;

- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.);
- сочетание цветов и тонов.

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

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение, включающее стилизованный круг черного цвета, на фоне которого выполнены изогнутая линия красного цвета и три параллелограмма белого цвета. Слева над графической композицией размещена буква латинского алфавита «R», заключенная в окружность.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного на имя иного лица товарного знака [1].

Противопоставленный товарный знак представляет собой изобразительное обозначение, включающее стилизованный круг черного цвета, на фоне которого

выполнены изогнутая линия красного цвета с жирным контуром белого цвета и три параллелограмма белого цвета.

Проведенный коллегией палаты по патентным спорам сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они являются сходными в целом, поскольку включают идентичные изобразительные элементы, имеют одинаковое композиционное построение и цветовое решение. Вывод о сходстве знаков заявителем не оспаривался.

Необходимо отметить, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения товарных знаков и, следовательно, шире диапазон товаров/услуг, которые должны рассматриваться как однородные. В рассматриваемом случае установлено, что изобразительные составляющие, композиционное построение и цветовая гамма сравниваемых обозначений идентичны.

С учетом высокой степени сходства заявленного обозначения и товарного знака [1], товары 06, 09 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку [1], признаны однородными заявленным товарам 06, 09 классов МКТУ (относятся к одному роду/виду товаров (ворота, двери, устройства для открывания/закрывания дверей электрические и элементы/детали данных товаров), либо являются сопутствующими друг другу товарами, имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия реализации) и услуги 35, 37, 40 классов МКТУ, связанные с реализацией (продвижением) данных товаров, монтажом и их техническим обслуживанием.

Как обоснованно отмечено в возражении, в перечне заявленного обозначения также присутствуют товары и услуги не однородные товарам 06, 09 класса МКТУ, указанным в товарном знаке [1].

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком [1] в отношении товаров 06, 09 и услуг 35, 37, 40 классов МКТУ,

однородных товарам, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Вместе с тем, Роспатентом 14.12.2012 за №РП0115391 был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №310694 [1], на основании которого правообладателем товарного знака стало ООО «ТВ-Профи» (сведения опубликованы 12.01.2013). Таким образом, заявителем по заявке №2011725741 и правообладателем противопоставленного товарного знака [1] является одно и те же лицо.

В этой связи основания для учета товарного знака [1] в качестве препятствия для государственной регистрации товарного знака по заявке №2011725741 в отношении всех заявленных товаров и услуг в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Что касается элемента «®» заявленного обозначения, то он является неохраноспособным, поскольку представляет собой знак охраны товарного знака (статья 1485 Кодекса). Вывод о несоответствии данного элемента требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и его включении в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемого элемента заявителем не оспаривался.

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

удовлетворить возражение от 21.01.2013, изменить решение Роспатента от 26.10.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011725741.