

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 19.07.2013, поданное ООО «СИБИАР» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011734195, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011734195 с приоритетом от 18.10.2011 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой этикетку. В верхней части этикетки расположена пятиугольная геометрическая фигура, внутри которой сверху расположено стилизованное изображение варана, внизу – словесный элемент «ВАРАН», под ней – словесный элемент «ДИХЛЮФОС А». В центральной части этикетки расположена разноцветная фигура, выполненная в виде наложенных друг на друга разноцветных кругов, в центре которой – стилизованные изображения насекомых, в нижней части – словесный элемент «STOP», под ним – «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ». В нижней части этикетки расположены три одинаковые геометрические фигуры, в каждой из которой помещено стилизованное изображение насекомого, под ними – словесные элементы «SUPER», « БЕЗ ЗАПАХА».

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 05, 06, 16 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, в зеленом, белом, красном, черном, желтом, сером, коричневом, сиреневом цветовом сочетании.

Роспатентом 23.04.2013 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011734195 в отношении товаров 06 класса МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 05, 16 и услуг 35 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- «СТОП КОМАР» в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ (заявка №2011727500 (свидетельство №486164) приоритет от 24.08.2011) – (1);

- «S'TOP» в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (свидетельство №397254 приоритет от 08.11.2007) – (2);

- «STOP» в отношении однородных товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ (свидетельство №240936 приоритет от 09.06.2000) – (3);

- «S'TOP» в отношении однородных товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ (свидетельство №126392 приоритет от 12.05.1993 – (4) и «S'TOP», свидетельство №134966, приоритет от 12.05.1993) – (5);

- «STOP» в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ (международная регистрация №853406, приоритет от 07.01.2005) – (6).

Кроме того, экспертиза отмечает, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ДИХЛОФОС А», «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ», «SUPER», «БЕЗ ЗАПАХА» являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на свойства и назначение товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.07.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение выполнено в виде этикетки. Согласно определению, этикетка – это средство информации об упакованной продукции и ее изготовителе, располагаемое на самой продукции, на листе-вкладыше или на ярлыке, прикрепляемое или прилагаемое к упаковочной единице;

- при определении охраноспособности заявленного обозначения необходимо учитывать специфические особенности этикетки, а именно оценку охраноспособности этикетки целесообразно осуществлять с учетом значимости положения «чужого» товарного знака в этикетке;

- в заявленном обозначении словесный элемент «STOP» вуалируется и утрачивает свое значение, так как является не самостоятельным элементом композиции, а органично связан с элементами всей композиции;

- по первому зрительному впечатлению, заявленное обозначение (этикетка) не является сходным до степени смешения с противопоставленными обозначениями/товарными знаками:

- заявленное обозначение является комбинированным, представляющим собой этикетку, с присущими ей ярко выраженными признаками: выполнено в оригинальной графической манере, включает многочисленные словесные и изобразительные элементы:

- в составе заявленного обозначения включен товарный знак «ВАРАН» по свидетельству №462069 с приоритетом от 06.06.2011, зарегистрированный на имя заявителя в отношении аналогичных товаров и услуг 05, 06, 16 и 35 классов МКТУ, который интенсивно используется заявителем для идентификации своих товаров, является узнаваемым среди потребителей;

- кроме того, сравниваемые обозначения зарегистрированы в отношении не однородных товаров и услуг 05, 06, 16 и 35 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 23.04.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2011734195 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 05, 06, 16 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

При подготовке к заседанию коллегии, назначенному на 25.11.2013, коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые не были учтены при принятии решения Роспатента. К указанным основаниям относится несоответствие заявленного обозначения

требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как ложное в отношении заявленных товаров 06, 16 и услуг 35 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 22.01.2014, заявитель представил дополнение к возражению, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является непосредственным производителем газообразного инсектицида «Дихлофос», для производства которого ему необходимо выпускать также аэрозольные баллоны, единственно возможную упаковку для газообразного инсектицида, наносить этикетки на баллоны с обязательной в силу закона информацией и иметь право на продвижение своего товара на рынке. В связи с чем правовая охрана товарному знаку по заявке №2011734195 испрашивается также в отношении товаров 06, 16, и услуг 35 классов МКТУ;

- на имя ОАО «СИБИАР» зарегистрированы следующие товарные знаки по свидетельствам: №478927, №479691 №479210 №474945 №465170; №462069; №453681; №462108; №450925; №224695; №215205; №213224; №212820; №210258; №207146, в частности, в отношении товаров 05, 06, 16, 35 классов МКТУ;

- таким образом, введение потребителей в заблуждение в связи с регистрацией товарного знака по рассматриваемой заявке для товаров и услуг 05, 06, 16 и 35 классов МКТУ исключено.

В дополнение к возражению заявителем были представлены копии свидетельств указанных товарных знаков – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (18.10.2011) поступления заявки №2011734195 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 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.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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 пункту 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 требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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, 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 требованиями пункта 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 пункте 14.4.2.2 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.

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).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Рассматриваемое комбинированное обозначение представляет собой этикетку. В верхней части этикетки расположена пятиугольная геометрическая фигура, на которой вверху расположено стилизованное изображение варана, внизу – словесный элемент «ВАРАН», под ней – словесный элемент «ДИХЛОФОС А». В центральной части этикетки расположена разноцветная фигура, выполненная в виде наложенных друг на друга разноцветных кругов, в центре которой – стилизованные изображения насекомых, в нижней части – словесный элемент «STOP», под ним – словесный элемент «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ». В нижней части этикетки расположены три одинаковые геометрические фигуры, в каждой из которой помещено стилизованное изображение насекомого, под ними – словесные элементы «SUPER», «БЕЗ ЗАПАХА».

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в зеленом, белом, красном, черном, желтом, сером, коричневом, сиреновом цветовом сочетании.

Согласно информации, содержащейся в словарно-справочной литературе, входящие в состав заявленного обозначения слова имеют следующие значения:

- ДИХЛОФОС А – фосфорорганическое соединение, инсектицид широкого спектра применения;

- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ – пригодный для множества сильно отличающихся случаев, применений;

- SUPER – разг. супер (что-либо первоклассное);

- БЕЗ ЗАПАХА – отсутствие специфического ощущения присутствия в воздухе летучих пахучих веществ (см. Яндекс-словари).

С учетом семантики данные словесные элементы заявленного обозначения характеризуют товары, указывая на состав и свойства, в том числе носящие хвalebный характер, и являются неохрaняемыми элементами на основании

пункта 1 статьи 1483 Кодекса (с чем заявитель выразил свое согласие в возражении от 19.07.2013).

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было указано выше, заявленное обозначение представляет собой этикетку. Этикетка является в первую очередь средством информации о товаре. Указание наименования товара на этикетке необходимо для идентификации этого товара среди других видов товаров.

Рассматриваемое обозначение содержит словесный элемент «ДИХЛОФОС», который представляет собой наименование конкретного товара 05 класса МКТУ (инсектицид широкого спектра применения).

При этом регистрация товарного знака испрашивается не только в отношении товаров 05 класса МКТУ «инсектициды; препараты, для уничтожения мух; препараты, предохраняющие от моли; препараты для уничтожения личинок насекомых, репелленты», но и товаров 06 класса МКТУ «резервуары; упаковка из жести, луженой листовой стали [в том числе баллоны аэрозольные]» и 16 класса МКТУ «этикетки, за исключением тканевых» классов МКТУ, для которых указание «ДИХЛОФОС» явно не соответствует действительности, т.е. является ложным.

В этой связи рассматриваемое обозначение в целом для товаров 06, 16 классов МКТУ, указанных выше, способно вызвать у потребителя не соответствующее действительности представление о производимых товарах и, следовательно, не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки по свидетельствам: №486164 (заявка №2011727500) – (1), №397254 – (2), №240936 – (3), №126392 – (4), №134966 – (5), международная регистрация №853406 – (6).

Противопоставленный знак по свидетельству №486164 (заявка №2011727500) – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный

элемент в виде круга, внутри которого расположен словесный элемент «СТОП». Под кругом расположен словесный элемент «КОМАР». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ в красном, черном, белом цветовом сочетании.

Противопоставленный знак по свидетельству №397254 – (2) представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде абстрактной фигуры, под которой расположен словесный элемент «S`TOP». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 41, 42 классов МКТУ в синем, зеленом цветовом сочетании.

Противопоставленный знак по свидетельству №240936 – (3) представляет собой комбинированное обозначение, включающее буквы «ST» и «P», между которыми расположен изобразительный элемент в виде круга, на котором расположен словесный элемент «STOP». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ в красном, черном, белом цветовом сочетании.

Противопоставленные знаки по свидетельствам №126392 – (4) и №134966 – (5) представляют собой словесные обозначения «S`ТОП» и «S `TOP», в которых буква «S» выполнена белым цветом с обводным контуром черного цвета, слова «TOP» и «ТОП» – черным цветом. Правовая охрана знакам предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №853406 – (6) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «STOP», и изобразительный элемент в виде дуги, опоясывающей сверху словесный элемент. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ в красном, белом цветовом сочетании.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-6) показал, что рассматриваемое обозначение хотя и включают в свой состав словесный элемент «STOP», фонетически тождественный элементам «СТОП» – «S`TOP» – «S`ТОП» – «STOP» противопоставленных знаков, однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Данное утверждение обусловлено тем, что помимо словесного элемента «STOP» в состав заявленного обозначения включены изобразительные элементы, а также словесные элементы «ДИХЛОФОС А», «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ», «SUPER», «БЕЗ ЗАПАХА» которые оказывают влияние на восприятие знака в целом. Кроме того, в совокупности с изобразительными элементами слово «STOP» косвенно указывает на свойство товаров, и в связи с этим не оказывает сильного влияния на индивидуализацию товаров 05 класса МКТУ.

По мнению коллегии Палаты по патентным спорам в заявленном обозначении основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «ВАРАН».

Коллегия принимает во внимание тот факт, что заявитель является правообладателем серии товарных знаков, в основу которой положен элемент «ВАРАН»/ «VARAN» (товарные знаки по свидетельствам: №212820, №453681, №462069, №462170, №479210).

Различие знаков также усугубляется их визуальным несходством, поскольку сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление за счет наличия в их составах различных оригинальных изобразительных элементов, играющих существенную роль в индивидуализации товара, выполнения словесных элементов буквами разного алфавита (1,4) с использованием графической манеры, приводящей к их неоднозначному восприятию (2,4,5), и несходства в цветовой гамме.

В этой связи заявленное обозначение, включающее слово «ВАРАН», несущее в обозначении основную индивидуализирующую нагрузку, будет восприниматься как один из вариантов серии товарных знаков заявителя, что способствует узнаваемости товаров заявителя потребителями в гражданском обороте.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что в целом сравниваемые обозначения не сходны до степени смешения. Отсутствие сходства исключает необходимость проведения анализа однородности товаров.

Таким образом, отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 19.07.2013, изменить решение Роспатента от 23.04.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011734195 для всех товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ.