

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 24.01.2007, поданное ООО «Элит Тат Строй», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), на решение федерального органа промышленной собственности (далее – решение экспертизы) об отказе в регистрации комбинированного обозначения со словесным элементом «ОКНА КАПИТАЛЬ» по заявке №2005718370/50, при этом установлено следующее.

Заявка на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «ОКНА КАПИТАЛЬ» была подана 26.07.2005 в отношении товаров 06 и 19 классов МКТУ, заявитель ООО «Элит Тат Строй», Россия.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, на регистрацию заявлено комбинированное обозначение, которое представляет собой «прямоугольник черного цвета, по контуру прямоугольника серая полоса. В центре прямоугольника лента серого цвета, закрученная в клубок, момент закрутки выполнен белым цветом, один конец ленты развивающийся. В центре клубка окружность разделенная на сектора. Справа от клубка буквы КНА, под которыми маленький прямоугольник. Ниже надпись КАПИТАЛЬ».

Решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака было вынесено 26.09.2006 в отношении товаров 06 и 19 классов МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6, а также пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и пункта 2.8 Правил составления,

подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированных Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Данное решение обосновано тем, что в заявленное обозначение входят словесные элементы «ОКНА» и «ТМ». «ТМ» не обладает различительной способностью, представляя собой сочетания букв, не имеющих характерного графического исполнения и словесного характера. «ОКНА» для части товаров 06 и 19 классов МКТУ указывает на вид и назначение этих товаров, для другой части товаров будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров.

Кроме того, указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «КАПИТЕЛЬ» (свидетельство №269317, приоритет от 22.10.2003), ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 06 и 19 классов МКТУ на имя другого лица – компании ООО «Байкал Текс», Россия.

В Палату по патентным спорам 24.01.2007 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации комбинированного обозначения со словесным элементом «ОКНА КАПИТАЛЬ» по заявке №2005718370/50, мотивированное несогласием с выводами экспертизы относительно сходства заявленного и противопоставленного обозначений. Несоответствие словесных элементов «ОКНА» и «ТМ» требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона не оспаривается.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленному обозначению экспертизой противопоставлен товарный знак «КАПИТЕЛЬ» по свидетельству № 269317 в отношении товаров 06 и 19 классов МКТУ;
- слово КАПИТЕЛЬ имеет значение – венчающая часть колонны, столба или пилястры, а слово КАПИТАЛ – 1. стоимость, которая в результате использования наемной рабочей силы приносит прибавочную стоимость; 2. Деньги, большая сумма денег; 3. об авторитете, влиянии в политических кругах (переносн.);

- заявленное обозначение является комбинированным и имеет достаточно различительных элементов от зарегистрированного товарного знака «КАПИТЕЛЬ», позволяющих потребителю их различать.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявитель представил скорректированный перечень товаров 06 и 19 классов МКТУ в отношении, которого испрашивается регистрация заявленного обозначения:

06 – задвижки оконные, зажимы оконные, запоры пружинные оконные, петли оконные, защелки оконные, комплекты оконные, окантовки для окон, окна, окна створчатые, форточки, перемычки оконные, рамы оконные, блоки оконные, крючки ветровые оконные, шпингалеты оконные;

19 – арматура оконная, окна, перемычки оконные, переплеты оконные, стекло оконное.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении вышеуказанных товаров 06 и 19 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (26.07.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается 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, способ производства или сбыта.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров (пункт 2.3.1 Правил).

К обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение 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; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара (пункт 2.3.2.3 Правил).

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

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация товарных знаков тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысло-

вым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 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 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 комбинированное обозначение представляет собой горизонтально ориентированный прямоугольник черного цвета, в котором расположены словесные элементы «ТМ», «ОКНА» и «КАПИТАЛЬ». В слове «ОКНА» буква «О» представляет собой стилизованное изображение окна, разделенного на сектора и окруженного развивающейся лентой серого цвета, на конце которой расположен элемент «ТМ». Под буквами «КНА» помещен прямоугольник переменного (от серого к белому) цвета. Внизу композиции расположен элемент «КАПИТАЛЬ». Словесные элементы обозначения выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Заявленное обозначение выполнено в черном, сером и белом цветовом сочетании.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявитель представил скорректированный перечень товаров 06 и 19 классов МКТУ, в отношении которого испрашивается регистрация заявленного обозначения:

06 – задвижки оконные, зажимы оконные, запоры пружинные оконные, петли оконные, защелки оконные, комплекты оконные, окантовки для окон, окна, окна створчатые, форточки, перемычки оконные, рамы оконные, блоки оконные, крючки ветровые оконные, шпингалеты оконные;

19 – арматура оконная, окна, перемычки оконные, переплеты оконные, стекло оконное.

Элементы заявленного обозначения «ТМ» и «ОКНА» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 6 Закона, поскольку элемент «ТМ» представляет собой сочетание букв, не имеющих характерного графического исполнения и словесного характера, в силу чего не обладает различительной способностью, а словесный элемент «ОКНА» указывает на вид и назначение товаров 06 и 19 классов МКТУ, указанных в спорном перечне.

С учетом ограничения перечня товаров 06 и 19 классов МКТУ словесный элемент «ОКНА» не будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров.

Таким образом, заявленное обозначение может быть признано соответствующим пункту 3 статьи 6 Закона.

Основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несет словесный элемент «КАПИТАЛЬ», в первую очередь акцентирующий на себе внимание потребителей в силу выполнения слова крупным шрифтом таким образом, что оно расположено по всей длине обозначения. При этом наличие стилизации буквы «О» делает слово «КАПИТАЛЬ» единственным читаемым элементом в обозначении.

Противопоставленный в решении экспертизы товарный знак «КАПИТЕЛЬ» по свидетельству № 269317 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 06 и 19 классов МКТУ.

Сравнительный анализ словесных составляющих заявленного и противопоставленного обозначений с точки зрения фонетики показал их сходство, обусловленное наличием совпадающих звуков, их одинаковым расположением по отно-

шению друг к другу, близким составом гласных и идентичным составом согласных звуков, числом слогов. Вместе с тем фонетическое сходство носит второстепенный характер в силу нижеследующего.

Относительно семантического критерия следует отметить, что оба слова имеют смысловые значения. Так слово «Капитель» означает 1) *архитект.*, верхняя часть колонны, поддерживающая антаблемент, 2) печатный шрифт, в котором все буквы прописные (заглавные), а слово «Капиталь» - *фортиф.*, линия, равноделящая входящие и исходящие углы укреплений (Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, <http://slovari.yandex.ru>).

Следовательно, сравниваемые обозначения имеют различную семантику.

Так как, заявленное обозначение помимо словесного элемента «КАПИТАЛЬ», содержит словесный элемент «ОКНА» и различные изобразительные элементы, усиливающие отличие заявленного обозначения от противопоставленного, а противопоставленный знак состоит только из словесного элемента, не имеющего оригинального графического исполнения, то по графическому фактору сходства обозначения следует признать несходными.

Таким образом, Палатой по патентным спорам было установлено, что сравниваемые обозначения не являются сходными, поскольку представляют собой лексемы русского языка, смысловое различие между которыми существенно.

Отсутствие сходства обозначений снимает необходимость проведения анализа товаров на предмет их однородности.

Резюмируя изложенное выше, Палата по патентным спорам не усматривает оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении скорректированного перечня товаров 06 и 19 классов МКТУ.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 24.01.2007, отменить решение экспертизы 26.09.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2005718370/50 в качестве товарного знака для части товаров 06 и 19 классов МКТУ:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

- |       |  |
|-------|--|
| (526) | ТМ, ОКНА   |
| (591) | Черный, серый, белый   |
| (511) | 06-<br>здвижки оконные, зажимы оконные, запоры пружин-<br>ные оконные, петли оконные, защелки оконные, ком-<br>плекты оконные, окантовки для окон, окна, окна створ-<br>чатые, форточки, перемычки оконные, рамы оконные,<br>блоки оконные, крючки ветровые оконные, шпингалеты<br>оконные |
|       | 19-<br>арматура оконная, окна, перемычки оконные, перепле-<br>ты оконные, стекло оконное   |

Приложение: сведения об уплате пошлины на 2 л., в 1 экз.