

**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, рассмотрела возражение от 04.04.2014, поданное ЗАО «ТехноСистемы», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012724184, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012724184 с приоритетом от 16.07.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в заявке.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой словесное обозначение «Sensotest»(сенсотест), в котором начальная буква «S» является заглавной, выполнена белым цветом и расположена на фоне прямоугольника черного цвета, остальные буквы являются строчными и выполнены черным цветом, над этими буквами размещено словосочетание «системы непрерывного контроля», выполненное мелкими буквами русского алфавита стандартным шрифтом и включенное в заявленное обозначение в качестве неохраняемого элемента.

Роспатентом 27.01.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в

качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что словесный элемент заявленного комбинированного обозначения «системы непрерывного контроля» не обладает различительной способностью, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «SENSOTEST» воспроизводит обозначение, используемое одноименной шведской компанией для маркировки однородных заявленным товаров и услуг (см. <http://sensotest.com>), в связи с чем регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Также в заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение графически сходно со знаком по международной регистрации №603934[1], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных услуг 37, 42 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выражает свое несогласие с указанным решением Роспатента и приводит следующие доводы:

- заявитель согласен с мнением экспертизы о неохраноспособности словесного элемента «системы непрерывного контроля», что подтверждается также тем, что этот элемент указан заявителем в графе 526 заявки на регистрацию товарного знака;

- обозначение «SENSOTEST» является фантазийным, так как не имеет смыслового значения в известных языках и не может вводить потребителя в заблуждение;

- утверждение экспертизы о том, что обозначение «SENSOTEST» воспроизводит название шведской компании, производящей товары и оказывающей услуги, однородные заявленным, не подтверждается источниками информации, напротив, по сведениям с сайта компании, на который дана ссылка в заключении экспертизы, указано, что компания Sensotest AB – торговая компания с многолетним опытом работы по продаже и поддержке на шведском рынке тепловизионных камер, датчиков, регистраторов и специализированных

инструментов для контактного/бесконтактного измерения температуры, положения и др., выпускаемых различными производителями;

- ни на одной из страниц сайта не указано, что шведская компания производит товары или оказывает услуги, однородные заявленным, выполнение сайта на шведском языке свидетельствует о том, что компания Sensotest AB ориентирована исключительно на шведский рынок;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] не являются сходными до степени смешения, так как не ассоциируются между собой из-за различного общего зрительного впечатления, производимого знаками;

- услуги 37 и 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, и услуги, в отношении которых действует знак [1], относятся к разным видовым группам, отличаются по назначению и кругу потребителей, поскольку заявленное обозначение предназначено для маркировки услуг по разработке, установке и обслуживанию систем непрерывного контроля, аппаратуры для анализов, наблюдения и контроля, а противопоставленный знак – для маркировки услуг, связанных со строительством.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2012724184 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (16.07.2012) поступления заявки №2012724184 на государственную регистрацию товарного знака 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 пунктом 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 и свойства.

В соответствии с пунктами 2.3.1 и 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

В соответствии с подпунктом 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 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 14.4.2.4 Правил 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.

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

Как было указано выше, заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой не имеющее смыслового значения словесное обозначение «Sensotest», в котором начальная буква «S» является заглавной, выполнена белым цветом и расположена на фоне прямоугольника черного цвета, остальные буквы являются строчными и выполнены черным цветом, над этими буквами размещено словосочетание «системы непрерывного контроля», выполненное мелкими буквами стандартным шрифтом.

Словесное обозначение «системы непрерывного контроля» является неохраняемым элементом заявленного обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

В отношении того, что заявленное обозначение способно вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров/услуг, необходимо отметить следующее.

Анализ заявленного обозначения показал, что обозначение «Sensotest» носит фантазийный характер и, следовательно, само по себе не несет какой – либо информации о товаре или его изготовителе, являющейся ложной или способной ввести в заблуждение.

Вывод о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, приведенный в заключении по результатам экспертизы обозначения по заявке №2012724184, нельзя признать обоснованным, поскольку отсутствуют доказательства, подтверждающие, что заявленное обозначение может вызвать у потребителя

ассоциативное представление об изготовителе, которое не соответствует действительности. В частности, информация из сети Интернет не содержит сведений о том, что на российском рынке до даты приоритета заявки №2012724184 имелись какие – либо товары шведской компании Sensotest AB, на которую ссылается экспертиза в заключении, в том числе однородные заявленным. Более того, поиск в сети Интернет показал, что указанная компания вообще не представлена на российском рынке. Также следует отметить, что информация на сайте компании <http://sensotest.com>, на который ссылается экспертиза, представлена на шведском языке и свидетельствует о том, что эта информация не предназначена для российского потребителя, а компания Sensotest AB ориентирована исключительно на шведский рынок.

В связи с изложенным у коллегии нет оснований полагать, что в сознании потребителя могла возникнуть устойчивая ассоциативная связь заявленного обозначения с вышеуказанной шведской компанией.

Таким образом, следует признать, что заявленное обозначение соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения буквы «S» и словесного элемента «STRABAG», расположенных друг под другом на фоне вертикально ориентированного прямоугольника черного цвета, помещенного в рамку белого цвета в крапинку. Правовая охрана знака распространяется на товары и услуги 01, 04, 06, 17, 19, 20, 37 и 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и знака [1] показал, что они отличаются фонетически и графически.

Отсутствие фонетического сходства обозначений обусловлено тем, что в состав сравниваемых комбинированных обозначений входят совершенно разные словесные элементы «Sensotest», «системы непрерывного контроля» (в

заявленном) и «STRABAG» (в противопоставленном), отличающиеся количеством слов, числом слогов, составом согласных и гласных звуков.

Сравниваемые обозначения отличаются также по общему зрительному впечатлению, так как имеют разное композиционное построение, обусловленное тем, что заявленное обозначение представляет собой словесный элемент с первой буквой на фоне прямоугольника и расположено по горизонтали, в то время как противопоставленный знак представляет собой вертикально ориентированный прямоугольник, внутри которого расположены графический и словесный элементы. Обозначения отличаются также выполнением буквы «S» и шрифтовыми решениями словесных элементов, входящих в знаки. Имеющиеся графические отличия в сравниваемых обозначениях способствуют различному зрительному восприятию их потребителем, что свидетельствует об отсутствии графического сходства обозначений.

Отсутствие смысловых значений у словесных элементов «Sensotest» и «STRABAG» не позволяет оценить сравниваемые обозначения по семантическому признаку сходства обозначений.

Таким образом, следует признать, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] существенно отличаются друг от друга и не ассоциируются между собой в целом.

Кроме того, следует отметить, что услуги 37 и 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2012724184, и услуги, на которые распространяется правовая охрана знака [1], относятся к разным областям деятельности, в одном случае – это разработка программного обеспечения, установка и техническое обслуживание аппаратуры для наблюдения, контроля и анализов, измерительных приборов и хроматографов, а в другом – услуги, связанные со строительством и архитектурой, что также свидетельствует о невозможности смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.



В связи с указанным у палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение от 04.04.2014, отменить решение Роспатента от 27.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012724184.**