

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 16.04.2014, поданное Закрытым акционерным обществом «ФПГ Энергоконтракт», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012731005, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012731005 с приоритетом от 04.09.2012 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 18, 23, 24, 25 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «ENERGO» и «ЭНЕРГО», выполненных буквами латинского и русского алфавитов, причем буква «О» в данных словах, по мнению заявителя, стилизована под изображение трех окружностей, имеющих разный диаметр и цвет и расположенных одна в другой.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 21.01.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 09, 18, 23, 24, 25 и

услуг 35, 40, 42 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 477707, 169370, 504310, 175837 и со знаком по международной регистрации № 775799, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом и визуальном критериях сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.04.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.01.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 477707 является заявитель, в силу чего данный товарный знак не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя того же лица;
- 2) заявителем не испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, в силу чего противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 169370, 504310 и знак по международной регистрации № 775799, признанные сходными с заявленным обозначением до степени смешения в отношении однородных услуг 35 и 42 классов МКТУ, не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении соответствующего ограниченного перечня товаров и услуг;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленный изобразительный товарный знак по свидетельству № 175837 не являются сходными, так как заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в котором соответствующий изобразительный элемент в виде концентрических колец серого и белого цветов с красным кругом в центре выступает не как самостоятельный элемент, а в качестве стилизованного изображения одной конечной буквы «О», общей для двух слов «ENERGO» и «ЭНЕРГО», то есть в неразрывной связи с ними в рамках единой композиции.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг, за исключением услуг 35 и 42 классов МКТУ (далее – ограниченный перечень товаров и услуг).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (04.09.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(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 14.4.2.3 Правил 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит, в частности, стилизованное изображение круглой мишени для стрельбы в виде имеющих разный диаметр и расположенных одно в другом колец разного цвета – серого (снаружи) и белого (внутри), с красным кругом в центре («яблочко»).

Необходимо отметить, что указанный изобразительный элемент в силу своего пространственного положения и цветового сочетания визуально воспринимается в заявленном обозначении исключительно как самостоятельный элемент, помещенный отдельно (справа) от словесных элементов «ENERG» и «ЭНЕРГ», выполненных в две строки и имеющих другой (черный) цвет шрифтовых единиц.

Исходя из данного обстоятельства, коллегия полагает, что довод заявителя о том, что указанный изобразительный элемент находится в неразрывной связи со

словесными элементами «ENERGO» и «ЭНЕРГО» в качестве стилизованного изображения одной конечной буквы «О», общей для двух этих слов, является умозрительным и необоснованным с точки зрения отмеченного выше реального характера исполнения и положения в знаке соответствующих словесных и изобразительных элементов.

Ввиду изложенного указанный изобразительный элемент подлежит самостоятельному сравнительному анализу с соответствующими противопоставленными знаками.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 04.09.2012 испрашивается, согласно возражению, в отношении ограниченного заявителем перечня товаров и услуг, а именно, только для товаров 09, 18, 23, 24, 25 и услуг 40 классов МКТУ, приведенных в заявке.

Поскольку заявителем, согласно возражению, не испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, то противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 169370, 504310 и знак по международной регистрации № 775799, признанные экспертизой сходными с заявленным обозначением до степени смешения в отношении однородных услуг 35 и 42 классов МКТУ, не препятствуют его регистрации в качестве товарного знака в отношении соответствующего ограниченного перечня товаров и услуг.

В свою очередь, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 477707 является заявитель, в силу чего данный товарный знак не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя того же лица.

Необходимо отметить, что данный товарный знак был противопоставлен экспертизой заявленному обозначению только ввиду того, что почтовый адрес правообладателя товарного знака, указанный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, не совпадал с почтовым адресом заявителя, указанным в заявке. После внесения соответствующих изменений в адрес правообладателя товарного знака по свидетельству № 477707

(дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации – 05.03.2014) его наименование и почтовый адрес полностью совпадают с наименованием и почтовым адресом заявителя.

Что касается противопоставленного товарного знака по свидетельству № 175837 с приоритетом от 05.12.1997, то следует отметить, что он представляет собой изобразительное обозначение в виде стилизованного изображения круглой мишени для стрельбы с имеющими разный диаметр и расположенными одно в другом кольцами разного цвета – черного (снаружи) и белого (внутри), с черным кругом в центре («яблочко»).

Данный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 175837 показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия сходства у изобразительного элемента заявленного обозначения с указанным противопоставленным изобразительным товарным знаком, так как они имеют одинаковую внешнюю форму (кольца разного диаметра, расположенные одно в другом), одинаковый вид и характер (стилизованное изображение в виде сочетания простых геометрических фигур) и одинаковое возможное смысловое значение (изображение круглой мишени для стрельбы).

Кроме того, сравниваемые изображения имеют близкое цветовое сочетание: соответствующие кольца снаружи – серого или черного цветов, а внутри – белого цвета. В свою очередь, в изобразительном элементе заявленного обозначения круг в центре («яблочко») имеет красный цвет, а в противопоставленном знаке – черный цвет, однако круг («яблочко») в центре круглой мишени, как правило, бывает именно красного или черного цветов.

Сравниваемые знаки имеют и некоторые другие отличия по графическому критерию сходства обозначений (наличие в заявленном обозначении словесных элементов «ENERG» и «ЭНЕРГ»), но они имеют второстепенное значение при сравнении соответствующих (комбинированного и изобразительного) знаков в целом. И, как уже отмечалось выше, изобразительный элемент в заявленном

обозначении в силу своего пространственного положения и цветового сочетания в нем визуально воспринимается исключительно как самостоятельный элемент, помещенный отдельно (справа) от вышеуказанных словесных элементов и не связанный с ними соответствующим композиционным решением какой-то неразрывной связью.

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет визуальный фактор, на основе которого было установлено сходство данных знаков. При этом для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 18 класса МКТУ «рюкзаки; сумки для альпинистов» и товары 25 класса МКТУ «обувь; одежда», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 18 класса МКТУ «сумки, включая спортивные сумки, сумки для принадлежностей, саквояжи, сундуки дорожные и чемоданы» и товары 25 класса МКТУ «одежда, включая спортивную одежду; обувь, включенная в 25 класс», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, совпадают, соотносятся как вид-род либо относятся к одним и тем же родовым группам, то есть являются однородными.

В силу изложенных обстоятельств, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных выше товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю.

Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 175837 являются сходными до степени смешения в отношении данных однородных товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 18 класса МКТУ «рюкзаки; сумки для альпинистов» и товаров 25 класса МКТУ «обувь; одежда».

Вместе с тем, не имеется никаких препятствий для предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении всех указанных в заявке товаров 09, 23, 24 и услуг 40 классов МКТУ и другой части товаров 18 класса МКТУ, относящихся к иным родовым группам, то есть не являющихся однородными с товарами противопоставленной регистрации товарного знака по свидетельству № 175837.

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

удовлетворить возражение от 16.04.2014, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012731005.