

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 20.01.2014, поданное ООО «Производственно-коммерческая фирма «Тренажеры, МеталлоКонструкции Нижегородские», г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012703586 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2012703586 с приоритетом от 10.02.2012 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 06, 19 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение . В состав заявленного обозначения включены словесные элементы «СЛАВА», «теплицы и парники», которые указаны заявителем в качестве неохраняемых. Графическая часть представлена незамкнутыми окружностями с разной толщиной обводки, на внутренней окружности равномерно расположены направленные внутрь выступы. В центре окружностей выполнено условное изображение двух ростков растений, образующих V – образную фигуру с четырьмя листками.

В соответствии с просьбой заявителя 04.09.2013 в заявленное обозначение внесены изменения в части исключения из обозначения словесного элемента «теплицы и парники».

Решение Роспатента от 19.09.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012703586 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 06, 19 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса;

- в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ заявленное обозначение [1] сходно с товарным знаком «СЛАВИЯ», зарегистрированным ранее на имя Сорокина А.В., г. Воронеж по свидетельству № 323580 (приоритет от 11.03.2005) [2];

- в отношении однородных товаров 06, 19 классов МКТУ заявленное обозначение [1] сходно с обозначением «СЛАВА», заявленным ранее от имени ООО «Новые технологии», г. Москва по заявке № 2012700695 (в настоящее время свидетельство № 505679, приоритет от 16.01.2012) [3];

- поскольку сравниваемые словесные элементы «СЛАВА» заявленного обозначения [1] и противопоставления [3] фонетически тождественны, диапазон сравниваемых товаров, признанных однородными, расширен;

- товары 06, 19 классов МКТУ противопоставленных знаков [2,3] признаны экспертизой однородными товарам 06, 19 классов МКТУ заявленного обозначения [1], поскольку относятся к одному роду товаров, имеют одинаковое назначение, условия сбыта, круг потребителей.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 20.01.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.09.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель задолго до 2012 года стал выпускать стационарные (не передвижные) с металлическими каркасами и с различными видами покрытий сложные комбинированные изделия – теплицы и парники;

- в названии теплиц и парников используется словесный элемент «СЛАВА»;

- «теплицы и парники» не однородны таким товарам 06 класса МКТУ противопоставленного знака [3] как: «руда; металлы и их сплавы; сейфы; тросы и проволока; скобяные и замочные изделия; передвижные металлические конструкции и сооружения»;

- заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [3] не сходны, поскольку основу обозначения [1] составляет графическая часть, представляющая собой оригинальное условное изображение сечения одного из изделий сельскохозяйственного назначения, например, теплицы;

- словесный элемент «СЛАВА» заявленного обозначения [1] носит дополнительный, недоминирующий характер;

- корректировка перечня заявленных товаров 06, 19 классов МКТУ устраняет возможность смешения товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об отмене решения Роспатента от 19.09.2013 и регистрации товарного знака по заявке № 2012703586 в отношении ограниченного перечня товаров 06 класса МКТУ «каркасы для оранжерей, теплиц (металлические), ограждения защитные для деревьев» и товаров 19 класса МКТУ «беседки, увитые зеленью [конструкции], каркасы для оранжерей (неметаллические)».

В подтверждение своих доводов заявителем был представлен паспорт изделия и руководство по сборке теплиц, маркируемых заявленным обозначением [1].

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 19.01.2015, отсутствовал.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (10.02.2012) 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

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.

Согласно требованиям пункта 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;
- 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 14.4.2.2 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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров/услуг принимаются во внимание род (вид) товаров/услуг, их назначение, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров/услуг определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному производителю.



Заявленное обозначение

[1] по заявке № 2012703586

представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «СЛАВА», выполненным заглавными буквами русского алфавита, стандартным шрифтом с наклоном в правую сторону. Изобразительный элемент представлен четырьмя незамкнутыми окружностями. Внутри окружностей расположено стилизованное изображение ростка с двумя листочками. От внутренней окружности к ростку исходят перпендикулярные шипы. Словесный элемент «СЛАВА» выполнен справа от изобразительного элемента. Регистрация комбинированного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 06 класса МКТУ «каркасы для оранжерей, теплиц (металлические), ограждения защитные для деревьев» и товаров 19 класса МКТУ «беседки, увитые зеленью [конструкции], каркасы для оранжерей (неметаллические)» ограниченного перечня.

Следует отметить, что согласно пункту 6.3.2 «Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство», утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 «при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный». В заявленном обозначении [1] словесный элемент «СЛАВА» легко прочитывается, обладает крупными размерами, что способствует его пространственному доминированию в обозначении. Таким образом, благодаря своему смысловому и пространственному значению, основным элементом заявленного обозначения [1] является словесный элемент «СЛАВА».



Противопоставленный товарный знак

[2] по

свидетельству № 323580 с приоритетом от 11.03.2005 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «СЛАВИЯ», выполненным заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Изобразительный элемент представлен тремя квадратами, расположенными на разном уровне слева от словесного элемента «СЛАВИЯ». Правовая охрана товарному знаку [2]

предоставлена, в том числе в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в красно-розовом, желтом, синем, белом цветовом сочетании.

Слава

Противопоставленный товарный знак **Слава** [3] по свидетельству № 505679 с приоритетом от 16.01.2012 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Слава», выполненным буквами русского алфавита стандартным шрифтом, первая буква выполнена заглавной, остальные - строчными. Изобразительный элемент представлен горизонтальной черной жирной линией, подчеркивающей вышеуказанный словесный элемент. Правовая охрана товарному знаку [3] предоставлена, в том числе в отношении товаров 06, 19 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] несмотря на фонетическое тождество начальной словесной части «СЛАВ-» сравниваемых словесных элементов имеют существенные графические и семантические различия. Графические отличия, обусловленные наличием различных изобразительных элементов (квадраты ярких цветов, расположенные на разном уровне [2] и выполненные в черном цвете незамкнутые окружности, центральная часть которых заполнена ростком с листочками и тянущимися навстречу ему шипами с внутренней окружности [1]), способствуют различному зрительному впечатлению при восприятии сравниваемых обозначений. Семантические различия обусловлены отсутствием подобия заложенных в обозначениях идей: «СЛАВИЯ» - один из трех центров Древней Руси 9-10 вв., предположительно область ильменских славян; «СЛАВА» – почетная известность, общепринятое мнение о ком-либо, чья-либо репутация (см. интерактивные словари в сети Интернет: <http://enc-dic.com>; <http://tolkslovar.ru>). Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] порождают в сознании потребителя разные смысловые образы.

Вышеизложенные обстоятельства позволяют коллегии сделать вывод о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] не ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, не являются сходными.

Ввиду отсутствия сходства обозначений [1] и [2] однородные товары 06 класса МКТУ, маркированные ими, не будут смешиваться потребителем в гражданском обороте.

Вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [3] правомерен, за счет фонетического и семантического тождества доминирующих словесных элементов «СЛАВА». Визуально заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [3] близки за счет использования при написании сравниваемых словесных составляющих «СЛАВА» букв русского алфавита стандартного шрифта. Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 06, 19 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Товары 06, 19 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака, являются однородными по отношению к товарам 06 класса МКТУ «металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам», товарам 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы; неметаллические передвижные конструкции и сооружения» противопоставленного знака [3]. Сравнимые товары 06, 19 класса МКТУ соотносятся как род-вид [06 - передвижные металлические конструкции и сооружения; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам / каркасы для оранжерей, теплиц (металлические), ограждения защитные для деревьев; 19 - неметаллические передвижные конструкции и сооружения / беседки, увитые зеленью [конструкции], каркасы для оранжерей (неметаллические)], имеют одинаковое назначение, условия реализации (оптом и в розницу, специализированные хозяйственные отделы магазинов и рынков), круг потребителей (дачники, садоводы-любители, приверженцы загородного отдыха).

При оценке однородности сравниваемых товаров 06, 19 классов МКТУ коллегией также принято во внимание фонетическое и семантическое тождество словесных элементов обозначений, сопровождающих сравниваемые товары. Как

известно, «чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения товаров и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные» (см. «Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания», утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198). Так, например, указание заявителем в материалах возражения от 20.01.2014, о выпуске им стационарных (непередвижных) комбинированных изделий (теплицы и парники), а также отнесение всех испрашиваемых товаров к изделиям сельскохозяйственного назначения, не приводят к утрате однородности сравниваемых товаров ввиду совпадения их по вышеуказанным признакам.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [3] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 06, 19 классов МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 06, 19 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Довод заявителя в части того, что он задолго до 2012 года стал выпускать стационарные (непередвижные) сложные комбинированные изделия (теплицы и парники) с металлическими каркасами и с различными видами покрытий признан коллегией неубедительным. В рамках оценки соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не предусмотрено исследование обозначения на предмет использования, поскольку речь идет о «старшем» праве иных лиц на средства индивидуализации в отношении однородных товаров.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 20.01.2014, оставить в силе решение Роспатента от 19.09.2013.