

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 29.02.2016, поданное ООО «Производственно-Торговая компания «Термоформ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 30.11.2015 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013744392, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013744392 подано 23.12.2013 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 07, 11 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «SITAL», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета, и изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «С». Правовая охрана товарного знака испрашивается в синем, голубом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 30.11.2015 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013744392 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 06, 07 классов МКТУ.

В отношении другой части товаров 06, 07 и всех товаров 11 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи со сходством до степени смешения с товарными знаками:

- «СИТАЛ» по свидетельству №393735, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении товаров 11 класса МКТУ, признанных однородными с заявленными товарами 06, 07, 11 классов МКТУ;

- «СИНТАЛ» по свидетельству №281620, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.02.2016, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и привел в защиту своей позиции информацию о признании недействительным предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку «СИТАЛ» по свидетельству №393735 в отношении товаров 11 класса МКТУ «устройства водораспределительные и санитарно-технические».

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 30.11.2015 и принять решение о регистрации товарного знака, добавив к 06, 07 классам МКТУ, в отношении которых принято решение о регистрации, следующих товаров:

06 класс – арматура для трубопроводов для сжатого воздуха металлическая; клапаны водопроводных труб металлические; клапаны дренажных труб металлические; клапаны металлические, за исключением деталей машин; колена для труб металлические: муфты соединительные для труб металлические; насадки металлические; ответвления для трубопроводов металлические; приспособления зажимные для труб металлические; соединения для труб металлические.

07 класс – арматура для паровых котлов машин;

11 класс - клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; клапаны термостатические [части нагревательных установок]; краны; краны

шаровые; краны для трубопроводов; краны-смесители для водопроводных труб; приборы и установки санитарно-технические; принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов; прокладки водопроводных кранов; устройства для образования вихревого движения воды.

В отношении сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком «СИНТАЛ» по свидетельству №281620 и однородности товаров 06 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован этот товарный знак, с заявленными товарами 06 класса МКТУ заявитель не возражает.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.12.2013) подачи заявки №2013744392 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый 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, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное

обозначение , содержащее словесный элемент «SITAL», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета, и изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «С».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №393735

представляет собой обозначение , содержащее словесный элемент «СИТАЛ», выполненный оригинальным шрифтом синего цвета.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «SITAL» и «СИТАЛ» и заявителем не оспаривается. Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №393735 была признана недействительной частично, ее действие сохранено в отношении товаров 11 класса МКТУ «устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции». Дата внесения соответствующей записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.12.2015.

Прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака в отношении части товаров 11 класса МКТУ снимает препятствия для государственной регистрации заявленного обозначения в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ **«арматура для трубопроводов для сжатого воздуха металлическая; клапаны водопроводных труб металлические; клапаны дренажных труб металлические; колена для труб металлические: муфты соединительные для труб металлические; насадки металлические; ответвления для трубопроводов металлические; приспособления зажимные для труб металлические; соединения для труб металлические»** и товаров 11 класса МКТУ **«клапаны для регулирования уровня в резервуарах; краны; краны для трубопроводов; краны-смесители для водопроводных труб; приборы и установки санитарно-технические; принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов; прокладки водопроводных кранов; устройства для образования вихревого движения воды»**, первоначально включенных в заявленный перечень, и исключенных из него в связи с наличием сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №393735.

Вместе с тем, учитывая фонетическое тождество словесных элементов, занимающих доминирующее положение и играющих основную роль в индивидуализации товаров, коллегия полагает, что товары 07 класса МКТУ **«арматура для паровых котлов машин»** и товары 11 класса МКТУ **«клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; клапаны термостатические [части нагревательных установок]»** являются однородными с товарами 11 класса МКТУ «устройства для нагрева, получения пара», в отношении которых сохранена правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №393735, поскольку эти товары имеют одно назначение и взаимодополняют друг друга.

Что касается товаров **«клапаны металлические, за исключением деталей машин»** и **«краны шаровые»**, то эти позиции отсутствуют в перечне первоначально поданных материалов заявки №2013744392, поэтому включение их в перечень товаров будет противоречить требованиям пункта 15.2.Правил.

Учитывая вышеизложенное, коллегия
пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом
следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.02.2016, изменить решение Роспатента от 30.11.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013744392.