

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 06.05.2013, поданное ООО «Ремонтно-Строительная Компания «Арсенал», Самарская обл., г. Новокуйбышевск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011719466, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2011719466 с приоритетом от 20.06.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 06, 12, 19, 28 и услуг 36, 37 и 40 классов МКТУ, указанных в заявке.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом **«АРСЕНАЛ»**, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита, под которым расположен словесный элемент **«РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**. Слева от слова **«АРСЕНАЛ»** расположен изобразительный элемент в виде спиралевидной фигуры. Государственная регистрация товарного знака испрашивается в белом, синем, голубом цветовом сочетании.

Роспатентом 25.01.2013 было принято решение о регистрации товарного знака в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. В отношении остальных товаров и услуг заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям подпункта 3 пункта 1, подпункта 1 пункта 3 и пункта 6 статьи 1483

Кодекса. Основанием для принятия указанного решения послужило заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что входящее в состав заявленного обозначения словесное обозначение **«РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»** указывает на видовое наименование предприятия с указанием на область деятельности и назначение услуг, а для товаров 28 класса МКТУ указанное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара. Кроме того, в заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками **«АРСЕНАЛ/ARSENAL»** по свидетельствам №204342[1] в отношении однородных товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ, №№321998, 321999 [2-3] в отношении однородных товаров 06 и услуг 36 классов МКТУ, №264875[4], №355092[5] в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ, №424000 [6] в отношении однородных услуг 40 класса МКТУ, а также с заявленным на регистрацию обозначением **«АРСЕНАЛ ПРОЕКТ»** по заявке №2010736151[7], по которой принято решение о регистрации, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ.

В возражении от 06.05.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель приводит следующие доводы:

- с отказом в отношении услуг 37 и 40 классов МКТУ заявитель не согласен;
- услуги 37 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] не являются однородными услугам по строительству, в отношении которых испрашивается государственная регистрация заявленного обозначения, поскольку относятся к услугам станций техобслуживания;
- право заявителя на его фирменное наименование ООО «РСК «Арсенал» возникло ранее даты подачи заявки №2010736151 [7] на комбинированное обозначение со словесным элементом **«АРСЕНАЛ ПРОЕКТ»**, кроме того, истек срок оплаты пошлины за регистрацию товарного знака по указанной заявке;
- в связи с изложенным заявка №2010736151 [7] не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении части услуг 37 класса МКТУ;

- противопоставленный товарный знак [6] прекратил свое действие в отношении услуг 40 класса МКТУ на основании решения Роспатента от 27.03.2013.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2011719466 в отношении услуг 37 и 40 классов МКТУ, а именно: 37 – «строительство; герметизация строительных сооружений; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; монтаж строительных лесов; мощение дорог; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; оклеивание обоями; очистка наружной поверхности зданий; прокат строительной техники; прокат строительных транспортных средств; работы газо-слесарно-технические; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы ремонтные столяра-краснодеревщика; работы штукатурные; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; строительство и техническое обслуживание нефтепроводов; строительство молот, дамб; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; установка дверей и окон; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт печей; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка кухонного оборудования»; 40 – «обработка материалов; работы монтажно-сборочные по заказу [для третьих лиц]».

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

С учетом даты (20.06.2011) приоритета заявки №2011719466 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 №32 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 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, свойство и назначение.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры; обозначения категории качества товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), видовые наименования предприятий и др.

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 потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

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 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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются 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 комбинированный товарный знак, состоящий из изобразительного элемента в виде стилизованной спирали, справа от которого расположено слово «**АРСЕНАЛ**», под которым расположено словесное обозначение «**РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, размер которых в несколько раз меньше букв, которыми выполнено слово «**АРСЕНАЛ**».

Согласно возражению от 06.05.2013 заявителем испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2011719466 в отношении части услуг 37 и всех услуг 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Таким образом, отказ в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 06, 12, 28 и услуг 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2011719466, заявителем не оспаривается. Заявителем также не оспаривается, что указанное словесное обозначение в отношении товаров 28 класса МКТУ не соответствует требованиям, изложенным в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

Роспатентом было принято решение о государственной регистрации указанного знака только в отношении товаров 19 класса МКТУ. Отказ в отношении остальных товаров и услуг основан на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-6] и заявленного на регистрацию обозначения [7] в отношении однородных товаров 06, 12 и услуг 36, 37, 40 классов МКТУ.

Товарные знаки [1], [4] представляют собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита слово «АРСЕНАЛ». Знаки зарегистрированы в отношении товаров 09, 12, 19, услуг 37 и товаров 06, 07, 08 классов МКТУ соответственно.

Товарные знаки [2-3] являются комбинированными и представляют собой слова «АРСЕНАЛ» в кириллице и «ARSENAL» в латинице, выполненные оригинальным шрифтом, слева от слова в каждом из знаков расположен изобразительный элемент в виде стилизованной галочки в круге. Знаки зарегистрированы, в частности, для товаров 06, 12 и услуг 36 классов МКТУ.

Товарный знак [5] представляет собой словесный элемент «ARCEHAL», в котором после буквы «А» идет латинская буква «R», а буква «С» выполнена в виде стилизованного разводного ключа. Знак зарегистрирован для товаров 06, 07, 08 классов МКТУ.

Товарный знак [6] состоит из стилизованного изображения башни и слова «АРСЕНАЛ», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак охраняется для товаров 09 класса МКТУ.

Обозначение [7] представляет собой изображение пятиконечной звезды, на фоне которой по ее центру расположены слово «АРСЕНАЛ» и под ним слово «ПРОЕКТ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных обозначений показал, что сопоставляемые обозначения являются сходными.

Их сходство обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесного элемента «АРСЕНАЛ/ARSENAL», входящего в сравниваемые обозначения, что свидетельствует об их сходстве по фонетическому и семантическому признаку. Использование при выполнении сравниваемых знаков букв одного алфавита и стандартного шрифта сближает знаки визуально. Наличие в некоторых знаках изобразительных элементов не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков, поскольку основную индивидуализирующую нагрузку в обозначениях несет словесный элемент «АРСЕНАЛ/ARSENAL».

Указанное позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются между собой в целом, несмотря на некоторые отличия, что заявителем не оспаривается.

Анализ перечня товаров и услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2011719466 и товаров/услуг, указанных в перечнях противопоставленных знаков и обозначений [1-7], показал, что все товары 06, 12, часть товаров 19, а также услуги 36, 37 классов МКТУ заявленного обозначения являются однородными товарам 06, 12, 19 и услугам 36, 37 классов МКТУ, указанным в перечнях регистраций [1-5] и заявки [7]. Вывод об однородности товаров и услуг обусловлен тем, что они относятся к одним родовым группам (строительные материалы, изделия для строительства металлические и неметаллические, транспортные средства, финансовая деятельность, операции с недвижимостью,

строительство, ремонт, установка оборудования), имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. Сходство знаков и однородность товаров/услуг свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении указанных товаров и услуг.

Что касается части товаров 19 класса МКТУ, а именно: «неметаллические памятники; бассейны плавательные [конструкции]; беседки, увитые зеленью [конструкции]; конструкции передвижные; оранжереи переносные», то указанные товары не являются однородными товарам 19 класса МКТУ противопоставленной регистрации [1], поскольку они не относятся к строительным материалам и изделиям для строительства, а представляют собой готовые неметаллические конструкции и сооружения, имеют другое назначение и другой круг потребителей. Следовательно, в отношении указанной части товаров 19 класса МКТУ заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

В отношении довода возражения о том, что обозначение [7] по заявке №2010736151 не может препятствовать регистрации заявленного обозначения, поскольку истек срок оплаты пошлины за регистрацию товарного знака, необходимо отметить следующее.

Подпунктом 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не предусмотрена регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной. Поскольку заявка №2010736151, по которой принято решение о регистрации, не отозвана и по ней не было принято решения о признании заявки отозванной, обозначение по указанной заявке было правомерно противопоставлено в заключении по результатам экспертизы и учитывалось при проведении сравнительного анализа на тождество и сходство с заявленным обозначением в заключении коллегии.

Что касается довода возражения о том, что фирменное наименование заявителя возникло ранее даты подачи заявки №2010736151 на обозначение «**АРСЕНАЛ ПРОЕКТ**», то следует отметить, что в случае его государственной регистрации в качестве товарного знака, заявитель может воспользоваться своим правом и оспорить эту регистрацию в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 и пунктами 1, 2 статьи 1513 Кодекса. На дату принятия и рассмотрения возражения предмет оспаривания отсутствовал, поскольку делопроизводство по заявке №2010736151 было не завершено.

Вместе с тем следует отметить, что коллегия не усматривает оснований для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 40 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, поскольку противопоставленный товарный знак [6], на который ссылалась экспертиза, не действует в отношении всех услуг 40 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на основании решения Роспатента от 27.03.2013.

Словесное обозначение «**РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ**», входящее в состав заявленного обозначения, является неохраняемым элементом обозначения на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как является видовым наименованием предприятия, что заявителем не оспаривается.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам
пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 06.05.2013, изменить решение Роспатента от 25.01.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011719466.