

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 02.10.2014, поданное ИП Извековым Константином Александровичем, Казахстан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 11.09.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012737101, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012737101 подано 25.10.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 07, 08, 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение , представляющее собой горизонтально ориентированный прямоугольник, внутри которого посередине расположено слово «СТО», в котором буква «О» выполнена в виде стилизованного колеса. В левом верхнем углу прямоугольника расположен словесный элемент «ПРО», в нижнем правом углу – словесный элемент «МАСТЕР». Слово «МАСТЕР» и колесо изображены на фоне уходящей вдаль дороги, исполненной контурными линиями.

Регистрация товарного знака испрашивается в зеленом, черном, белом, сером цветовом сочетании.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака было принято 11.09.2014.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 06, 07 классов МКТУ.

В отношении остальных товаров заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ПРОМАСТЕР PROMASTER» по свидетельству №296509 [1], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 07, 08 классов МКТУ;

- со словесным знаком «PRO MASTER» по международной регистрации №1011764 [2], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 07, 09, 11 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками установлено на основании фонетического тождества словесных элементов «ПРО МАСТЕР», «ПРОМАСТЕР PROMASTER», «PRO MASTER».

В возражении от 02.10.2014, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выразил несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

В возражении приведены следующие доводы:

- заявитель полагает, что словесные элементы «МАСТЕР», «MASTER» в составе сравниваемых обозначений можно отнести к слабым элементам, не оказывающим существенного влияния на запоминание обозначений;
- оригинальность и неординарность заявленного обозначения обуславливает его высокую различительную способность;

- в заявленном обозначении визуально доминирует слог «СТО», при этом обозначение может восприниматься потребителем как состоящее из одного элемента «ПРОСТОМАСТЕР», или из двух элементов «Просто мастер», или из трех элементов «Про Сто Мастер»;

- заявитель считает, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками ввиду фонетического, семантического и визуального различия между словесными элементами, включенными в их состав.

Кроме того, заявитель просит исключить из перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, все товары 09, 11 и часть товаров 07 класса МКТУ «машины для мойки бутылок; машины для мойки посуды; машины моечные; устройства для мойки; мембраны для насосов; насосы [машины]; насосы [части машин или двигателей]; насосы вакуумные [машины]; насосы воздушные».

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 11.09.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для товаров 06, 08 и скорректированного перечня товаров 07 класса МКТУ.

По просьбе заявителя в заявленное обозначение 07.07.2015 были внесены изменения.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.10.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 пунктом 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; 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 (14.4.3) 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.

После внесения изменений заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение, включающее горизонтально ориентированный прямоугольник черного цвета, на фоне которого размещены словесный элемент «ПРОСТОМАСТЕР», в котором буква «О» выполнена в виде стилизованного колеса, и уходящая вдаль дорога, исполненная контурными линиями.

Доминирующее положение в композиции заявленного обозначения занимает словесный элемент «ПРОСТОМАСТЕР».

Противопоставленные товарные знаки представляют собой комбинированное [1] и словесное [2] обозначения, включающие словесные элементы «ПРОМАСТЕР PROMASTER», «PRO MASTER».

В связи с внесенными изменениями в заявленное обозначения оно утратило сходство с противопоставленными товарными знаками, поскольку доминирующие в них словесные элементы «ПРОСТОМАСТЕР», «ПРОМАСТЕР PROMASTER», «PRO MASTER» различаются фонетически, семантически и визуально.

Фонетическое различие обусловлено присутствием в заявленном обозначении в средней части дополнительных звуков «СТО», что существенно изменяет звуковое воспроизведение слова «ПРОСТОМАСТЕР» и его фонетическую длину по сравнению со словесными элементами противопоставленных знаков.

Семантическое различие обусловлено тем, что слово «ПРОСТОМАСТЕР» вызывает в сознании потребителя однозначные ассоциации со словосочетанием просто мастер, т.е. самый обыкновенный мастер, простой мастер, в то время как семантика словесных элементов противопоставленных знаков «ПРОМАСТЕР PROMASTER», «PRO MASTER» неоднозначна.

Указанные различия усиливаются визуальными различиями между знаками, обусловленными использованием различных изобразительных элементов, разных шрифтов, букв разного алфавита, и различной цветовой гаммой.

Заявитель ограничил перечень товаров 07 класса МКТУ, тем самым, исключив из него товары 07 класса МКТУ, однородные с товарами, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку [2].

Несмотря на однородность товаров 07, 08 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], и товаров 07, 08 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, которые соотносятся друг с другом как род – вид, сравниваемые обозначения нельзя признать сходными до степени смешения, поскольку в целом они производят разное зрительное впечатление и не вызывают сходных ассоциаций.

Таким образом, коллегия не видит препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 06, 07, 08 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 02.10.2014, изменить решение Роспатента от 11.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012737101.