

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 13.12.2010, поданное ОАО – институт «Ростовский Промстройниипроект», г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009729234/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009729234/50 с приоритетом от 18.11.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, заявленный изобразительный товарный знак представляет собой темный квадрат, стороны которого выполнены по выпуклым дугам. Внутри квадрата размещены стилизованные изображения строительных конструкций, образующие буквы ПСП – официальное сокращенное название заявителя.

Роспатентом 28.10.2010 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 42 класса МКТУ «дизайн художественный». В отношении услуг 42 класса МКТУ «архитектура и строительное проектирование; научно-технические исследования; исследования в области геологии; консультации по вопросам строительства и архитектуры; экспертиза инженерно-техническая; инжиниринг; планирование городское» заявленному обозначению было отказано в регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам

экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанных услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг с изобразительным товарным знаком по свидетельству №378206 с приоритетом от 06.07.2008, ранее зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГосСтройСмета», 119991, Москва, ул. Строителей, д. 6, корп. 4, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

При определении сходства экспертиза руководствовалась графическим признаком, а именно, общей формой и общим зрительным впечатлением (темный четырехугольник, внутри которого изображены ломаные линии).

При установлении однородности установлено, что услуги 42 класса МКТУ «консультации по вопросам строительства, архитектуры; экспертиза инженерно-техническая», в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №378206, идентичны части заявленных услуг, а также однородны таким заявленным услугам как «архитектура и строительное проектирование; научно-технические исследования; исследования в области геологии; инжиниринг; планирование городское», поскольку эти услуги относятся к одному роду.

В возражении от 13.12.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель обладал исключительными правами на тождественный изобразительный товарный знак по свидетельству №36810 (приоритет от 25.03.1968) в отношении услуг 42 класса МКТУ «проекты промышленных и гражданских зданий и сооружений, организация работ, научные исследования и оказание технической помощи в области строительства», однако, срок действия данной регистрации продлен не был;

- в отношении вновь заявленного изобразительного обозначения Роспатентом было принято неправомерное решение об отказе в регистрации в отношении части заявленных услуг 42 класса МКТУ, поскольку, по мнению заявителя, услуги 42 класса «архитектура и строительное проектирование; научно-технические исследования; исследования в области геологии; инжиниринг; планирование городское» заявленного обозначения и услуги 42 класса МКТУ «консультации по вопросам строительства, архитектуры; экспертиза научно-техническая», приведенные в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №378206, однородными не являются;

- в процессе консультирования по вопросам строительства, архитектуры и научно-технической экспертизы не создается ничего нового, заказчик и исполнитель рассматривают и анализируют ранее созданные объекты (не разрабатываются новые проекты зданий, не проводятся фундаментальные и прикладные научно-технические исследования, результаты которых непосредственно используются при проектировании на современном уровне указанных выше объектов);

- указанные выводы относительно неоднородности сравниваемых услуг основываются на лексическом значении слов «консультация», «экспертиза», «архитектура», «проектирование», «исследование», «инжиниринг», «планирование», «планировка городская (населенных мест)» и т.п., приведенные в словарно-справочной литературе - «Новейшем большом толковом словаре русского языка», С-Пб., М.: «Рипол-Норинт», 2008; «Первом толковом большом энциклопедическом словаре», С-Пб., М.: «РИПОЛ-НОРИНТ», 2006; «Российской архитектурно-строительной энциклопедии», М., 1996, том 3, а также на информации, полученной из «Лексико-семантического идентификатора наименований товаров и услуг, изданного в 2008г.;

- в процессе архитектурного и строительного проектирования ОАО – институт «Ростовский Промстройиниипроект» создаются проекты новых зданий и сооружений; в процессе научно-технических исследований – новые современные строительные конструкции, материалы, механизмы; на основе исследований в области геологии разрабатываются конструкции фундаментов для проектируемых зданий и сооружений в зависимости от конкретных гидрогеологических условий местности, где эти здания

будут возводить, разрабатываются проекты закрепления грунта, разрабатываются проекты подъема и выравнивания «просевших и покосившихся зданий и сооружений»; в процессе инжиниринга проводится весь комплекс работ, начиная от проектной стадии до сдачи объекта заказчику «под ключ»; при выполнении работ по городскому планированию разрабатываются детальные планы городов, городских районов, промышленных зон и т.д., в процессе консультаций по строительству, архитектуре и экспертизе инженерно-технической перечисленные работы не выполняются;

- по мнению заявителя, проекты новых строительных конструкций, материалов и механизмов, проекты закрепления грунтов, подъема и выравнивания зданий, проекты городской планировки являются товаром, в то время как консультации и экспертиза являются услугой, поэтому данные товары и услуги не могут классифицироваться как однородные ни по потребительским свойствам, ни по функциональному назначению, ни по взаимозаменяемости;

- заявленные товары (услуги) во много раз более дорогостоящие, чем любая консультация или экспертиза, более того, например, проекты зданий и сооружений, проекты реконструкции или восстановления зданий, сооружений, отчеты по научно-технической деятельности, отчеты по результатам исследований являются товарами длительного пользования, поскольку они необходимы при последующем капитальном ремонте, реконструкции, при любом последующем изменении технологии производства строительных конструкций и материалов.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента по заявке №2009729234/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих заявленных услуг 42 класса МКТУ: «архитектура и строительное проектирование; научно-технические исследования; исследования в области геологии; дизайн художественный; инжиниринг; планирование городское».

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (18.11.2009) поступления заявки №2009729234/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 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.

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.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил 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.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено изобразительное обозначение, представляющее собой черный квадрат с выпуклыми сторонами. Внутри квадрата параллельно его сторонам расположены незамкнутые ломаные линии белого цвета. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 42 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения изобразительного товарного знака по свидетельству №378206 с более ранним приоритетом, права на который принадлежат ООО «ГосСтройСмета», Москва.

Противопоставленный изобразительный товарный знак по свидетельству №1378206 с приоритетом от 06.02.2008 представляет собой черный квадрат, внутри которого параллельно сторонам квадрата расположены незамкнутые ломаные линии белого цвета. Между частями разомкнутой линии, расположенной в правой части квадрата, расположен круг серого цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №378206 показал, что сравниваемые обозначения производят сходное зрительное впечатление за счет использования в них одинакового композиционного решения (в сравниваемых обозначениях использована сходная идея лабиринта), одинакового цветового исполнения (черный квадрат с ломаными белыми линиями, параллельными сторонам квадрата). Небольшие отличия в форме квадратов сравниваемых обозначений (выгнутые и прямые стороны), наличие в противопоставленном товарном знаке серого кружочка, не оказывают существенного влияния на общее зрительное восприятие этих обозначений. Указанное свидетельствует о графическом сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, что заявителем не оспаривается.

Относительно однородности услуг 42 класса МКТУ сравниваемых обозначений следует отметить следующее.

Приведенные в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака услуги 42 класса МКТУ «консультации по вопросам строительства,

архитектуры; экспертиза инженерно-техническая» являются идентичными, что заявителем не оспаривается. В свою очередь, услуги 42 класса МКТУ «архитектура и строительное проектирование; научно-технические исследования; исследования в области геологии; инжиниринг; планирование городское» заявленного обозначения и услуги противопоставленного товарного знака «консультации по вопросам строительства, архитектуры; экспертиза инженерно-техническая» относятся к одной области деятельности, связанной с проектированием зданий и сооружений. Следует отметить, что при проектировании зданий и сооружений заказчиком оказываются как услуги консультационного характера, так и услуги связанные с непосредственным проектированием сооружений, к которым относятся заявленные услуги 42 класса МКТУ. Принимая во внимание, что сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства, а консультационные услуги в области строительства и архитектуры и услуги по подготовке проектов зданий и сооружений к возведению оказываются зачастую одними и теми же лицами, у потребителя может возникнуть принципиальная возможность представления о принадлежности услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, одному производителю.

Относительно ссылок заявителя на сведения, приведенные в «Лексико-семантическом идентификаторе товаров и услуг» 2008 года, следует отметить, что данное печатное издание не является нормативным, представляет собой частное мнение коллектива авторов, ежегодно перерабатывается, вследствие чего не обладает императивным характером. К сведению заявителя, в издании 2010 года такие виды услуг 42 класса МКТУ как «архитектура, инжиниринг, консультации по вопросам строительства, архитектуры, планирование городское» отнесены к одной родовой группе - «услуги научные в строительстве и в области строительных технологий».

Установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг, для которых они предназначены, позволяют сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №378206 в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

Таким образом, при указанных обстоятельствах у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 13.12.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 28.10.2010.