

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 05.03.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МЕДИА ГЛОБ» на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011710060, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011710060 с приоритетом от 05.04.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35 и 41 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения колонны, справа от которой в два ряда расположены словесные элементы «BUILDEX», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, и «АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛЬСТВО ДИЗАЙН», выполненные буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в сочетании серого, черного, коричневого, красного, оранжевого, зеленого, желтого, сиреневого и белого цветов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 27.02.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленному обозначению по заявке №2011710060 не может быть предоставлена правовая охрана на основании пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заключение экспертизы мотивировано тем, что в состав заявленного обозначения входят словесные элементы

«Строительство, Архитектура, Дизайн», указывающие на назначение товаров и услуг в силу чего они не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, на основании сведений из сети Интернет заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое компанией ООО «АйТиИ» – крупная строительная экспозиция в составе MosBuild для однородных товаров и услуг, в связи с чем, регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Также заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №383254, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированный на имя другого лица в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ, в связи с чем не может быть зарегистрировано на основании требований, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса в возражении от 27.02.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- на указанных в решение об отказе сайтах отсутствует информация о том, что фирма «АйТиИ» начала использовать обозначение BUILDEX для услуг 35 класса МКТУ «организация выставок в коммерческих и рекламных целях» ранее даты подачи заявки 05.04.2011;

- фирма «АйТиИ» является одной из организаторов выставки «MOSBUILD BUILDING & INTERIORS/СТРОИТЕЛЬСТВО. ИНТЕРЬЕР». В апреле состоится 19-я международная строительная и интерьерная выставка, однако, на сайте www.mosbuild.com отсутствует информация о экспозиции BUILDEX;

- на сайте компании заявителя имеется информация о Международной строительно-интерьерной выставке совместно с МВЦ «Крокус Экспо»;

- «BUILDEX» и «MOSBUILD» - разные строительные выставки, организованные разными компаниями, и нет оснований полагать, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услугу;

- противопоставленный товарный знак не сходен с заявленным обозначением, поскольку, отличается визуально и семантически.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о регистрации товарного знака в отношении всех товаров 16 и услуг 35 и 41 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил рекламные материалы.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (05.04.2011) подачи заявки №2011710060 на регистрацию правовая база для оценки охраноспособности знака включает Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 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, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту (2.3.2.3.) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения башни и словесных элементов «BUILD EX», выполненного заглавными буквами латинского алфавита, и «АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛЬСТВО ДИЗАЙН» выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №383254 является комбинированным состоящим из изобразительного элемента в виде разноцветных стрелок и словесного элемента «BELDEX», выполненного жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании серого, серо-оранжевого, оранжевого, оранжево-красного, красного и белого цветов.

Проанализировав заявленное обозначение коллегия палаты по патентным спорам пришла к следующему выводу.

В состав заявленного обозначения входят словесные элементы «Архитектура Строительство Дизайн», которые не обладают различительной способностью, так как указывают на назначение товаров и услуг, в связи, с чем являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Данный вывод экспертизы заявителем не оспаривается, и, следовательно, вывод экспертизы является обоснованным.

Что касается довода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Согласно сведениям сети Интернет обозначение «BUILD EX» является строительной экспозицией в рамках крупнейшего строительного блока выставки MosBuild.

Выставка «MosBuild» впервые была организована в марте 1995 года компанией ITE при поддержке Министерства строительства Российской Федерации. Особенностью выставки с самого начала стало участие в ней значительного количества западных компаний. Выставка предоставила иностранным инвесторам возможность выхода на российский рынок, установления новых контактов, расширения бизнеса.

2005 год в истории выставки прошел под слоганом «MosBuild - место встречи специалистов строительной отрасли! Все бренды к нам!». Стремительный рост количества участников в очередной раз поставил вопрос о расширении выставочных площадей, и 2005 год ознаменовался тем, что разделы «MosBuild», посвященные внутренней отделке помещений и объединенные общим названием «MosBuild+», впервые были проведены на новой выставочной площадке - «Крокус Экспо».

В 2008 году выставка вновь представила лучшие достижения строительной отрасли. 17 специализированных выставок, объединенных брендом «MosBuild», решено объединить в 6 крупных секций. В «Экспоцентре» - Buildex/«Строительство. Инженерное оборудование. Электрика» и Cersanex/«Керамика и Сантехника». В «Крокус Экспо» - MosInteriors/«Интерьер. Отделка. Мебель», в которую входят выставки «Отделочные материалы», «Двери и замки», «Краски и покрытия», «Декор окна и декоративный текстиль», «Напольные покрытия» и «Интерьер Плюс», а также выставки WindowBuild/«Окна. Стекло. Автоматика», CountryLiving/«Загородный дом», Stonex/«Натуральный и искусственный камень». Число участников достигает 2 800 компаний из 44 стран.

Следует отметить, что выставки проходили в «Крокус Экспо» (партнере заявителя), и, следовательно, участники и посетители знакомы не только с самой выставкой, но и с экспозицией «BUILDEX».

Таким образом, заявленное обозначение «BUILDEX» в сознании потребителей ассоциируется с экспозицией выставки MOSBUILD, проводимой другим лицом.

Исходя из вышеизложенного, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждения относительно лица, оказывающего услуги.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии обозначения «BUILDEX» требованиям законодательства, в части требований предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Относительно сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Несмотря на то, что сравниваемые обозначения являются комбинированными, основную индивидуализирующую функцию в них выполняют словесные элементы

(BUILDEX/BELDEX), поскольку, они наиболее запоминаемы и именно на них акцентируется основное внимание.

Сравниваемые обозначения (BUILDEX/BELDEX) сходны по фонетическому критерию сходства, поскольку, совпадает большинство букв, звуков и они имеют отличие в один звук. По правилам английского языка обозначение BUILDEX читается как (БИЛДЕКС).

Сравниваемые обозначения не имеют смыслового значения, в силу чего анализ по семантическому критерию сходства не проводился.

По визуальному критерию сходства обозначения отличаются, однако, данный критерий сходства не является определяющим в силу наличия высокой степени фонетического сходства их словесных элементов.

Услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация и услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак однородны, поскольку, совпадают как род/вид, имеют одно назначение и одинаковый круг потребителей.

С учетом вышеизложенного заявленное обозначение по заявке № 2011710060 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех товаров и услуг 41 классов МКТУ как противоречащее требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 05.03.2013, оставить в силе решение Роспатента от 27.02.2013.