

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, поступившее 31.05.2016, поданное АО «ГМК «Дальполиметалл», г. Дальнегорск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2014711579 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2014711579, поданной 10.04.2014, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 06, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

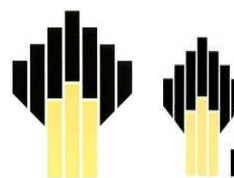
Согласно материалам заявки заявлено изобразительное обозначение



, представляющее собой стилизованное изображение земного шара, в цветовом сочетании «желтый, черный, белый».

Решение Роспатента от 26.01.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014711579 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Указанные доводы мотивированы тем, что:

- в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение [1]



сходно до степени смешения с товарными знаками , **РОСНЕФТЬ**,



ROSNEFT, зарегистрированным ранее на ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», г. Москва по свидетельствам №№ 340214 (приоритет от 07.07.2006) [2], 340215 (приоритет от 10.07.2006) [3], 340218 (приоритет от 10.07.2006) [4];

- заявленное обозначение [1] ассоциируется с противопоставленными товарными знаками [2-4] и может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги (см. Интернет: <http://rosneft.ru>).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 31.05.2016 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.01.2016.

Доводы возражения, поступившего 31.05.2016, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-4] не сходны до степени смешения;
- заявленное обозначение [1] состоит из стилизованного рисунка в виде земного шара в виде кольца, с поверхности которого снизу и вверх уходят три полосы и выполнено в цветовом сочетании «желтый, черный, белый»;
- противопоставленные товарные знаки [2-4] включают изобразительный элемент в виде семи вертикальных полос и охраняются в цветовом сочетании «черный, золотистый»;
- сравниваемые обозначения [1] и [2-4] производят разное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом;
- перечень услуг 35 класса МКТУ связан с продвижением товаров 06 класса МКТУ, следовательно, выводы о введении потребителя в заблуждение отсутствуют;
- реализация продукции заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков [2-4] осуществляется на разных сегментах рынка.

На основании изложенного в возражении, поступившем 31.05.2016, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 06, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены сведения о заявителе, переписка заявителя по заявке № 2014711579 с ведомством.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 31.05.2016, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (10.04.2014) заявки № 2014711579 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) 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.

В соответствии с пунктом 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 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.

Согласно требованиям пункта 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 требованиями пункта 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство изобразительных обозначений 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.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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



Заявленное обозначение [1] по заявке № 2014711579 является изобразительным, представляет собой стилизованное изображение кольца, нижняя часть которого представлена тремя полосками, поднимающимися из нижней части кольца в верхнюю его часть. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве

товарного знака испрашивается в отношении товаров 06, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании «желтый, черный, белый».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям, регламентированным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Согласно пункту 5.2.1. «Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство», утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 «при определении сходства изобразительных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар».



Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 340214 с приоритетом от 07.07.2006 (срок действия регистрации продлен до 07.07.2026) является изобразительным и состоит из сочетания семи вертикально ориентированных прямоугольных полос, расширенных в верхней части знака. Правовая охрана товарного знака [2] действует, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, в цветовом сочетании «черный, золотистый».



Противопоставленный товарный знак **РОСНЕФТЬ** [3] по свидетельству № 340215 с приоритетом от 10.07.2006 (срок действия регистрации продлен до 10.07.2026) является комбинированным и состоит из сочетания семи вертикально ориентированных прямоугольных полос, расширенных в верхней части знака, а также словесного элемента «РОСНЕФТЬ», выполненного заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака [3] действует, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, в цветовом сочетании «черный, золотистый».



Противопоставленный товарный знак  **ROSNEFT** [4] по свидетельству № 340218 с приоритетом от 10.07.2006 (срок действия регистрации продлен до 10.07.2026) является комбинированным и состоит из сочетания семи вертикально ориентированных прямоугольных полос, расширенных в верхней части знака, а также словесного элемента «ROSNEFT», выполненного заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака [4] действует, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, в цветовом сочетании «черный, золотистый».

Заявленное обозначение [1], как указывалось ранее, представляет собой стилизованное изображение кольца, нижняя часть которого представлена тремя полосками, поднимающимися из нижней части кольца в верхнюю его часть. Сопоставление заявленного обозначения [1] и изобразительного элемента в виде сочетания семи вертикально ориентированных прямоугольных полос противопоставленных товарных знаков [2-4] показало, что они различаются по внешней форме:

- кольцо, с нижней части которого выходят три полоски в верхнюю его часть, и сочетание семи вертикально ориентированных прямоугольных полос, расширенных в верхней части и сужающихся внизу;
- округлые формы кольца с полосами и резко очерченные прямоугольные полосы.

Следует отметить, что согласно пункту 14.4.2.3 Правил вышеперечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Кроме того, присутствие в противопоставленных товарных знаках [3,4] словесных элементов «РОСНЕФТЬ» [3], «ROSNEFT» [4] оказывают влияние на общее зрительное впечатление, получаемое от знаков [3,4] в целом.

Таким образом, с учетом всех вышеперечисленных признаков у коллегии нет оснований для вывода о том, что сравниваемые обозначения [1] и [2-4] ассоциируются друг с другом в целом, поскольку они имеют разное общее зрительное впечатление.

Ввиду отсутствия сходства у сравниваемых обозначений [1] и [2-4] услуги 35 класса МКТУ не будут смешиваться потребителем в гражданском обороте.

Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2-4] не являются сходными до степени смешения в отношении услуг 35 класса МКТУ, следовательно, заявленное обозначение [1] соответствует требованиям, изложенным в пункте 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям, регламентированным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Само по себе заявленное обозначение [1] ложной информации относительно товаров/услуг, либо изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги) не несет. Как следует из указанного экспертизой сайта <http://rosneft.ru> правообладатель использует противопоставленные товарные знаки [2-4] для индивидуализации своих товаров и услуг. Другие обозначения, как наиболее близкие по общему зрительному впечатлению с заявленным обозначением [1], на сайте <http://rosneft.ru> не прослеживаются. Поскольку, как было установлено выше заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-4] не сходны до степени смешения и не ассоциируются друг с другом в целом, коллегия полагает, что основания для возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя заявленных товаров 06, услуг 35 классов МКТУ, отсутствуют.

Ввиду указанного, заявленное обозначение [1] не противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 31.05.2016, отменить решение Роспатента от 26.01.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014711579.