

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 16.09.2016 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Атлант», Республика Башкортостан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014719949 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2014719949 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 16.06.2014 на имя заявителя в отношении товаров 06, 19 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ОКНА СВЕТА», выполненное буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 11.05.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение в силу смыслового значения слова «ОКНА» способно ввести в заблуждение потребителя относительно вида и назначения приведенных в заявке товаров 06 класса МКТУ «металлические материалы для рельсовых путей; сейфы» и товаров 19 класса МКТУ «асфальт, смолы и битум; неметаллические памятники».

В данном заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 06, 19 и услуг 35, 37 классов

МКТУ с товарным знаком «Окна Света» по свидетельству № 291206, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.09.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.05.2016. В самом возразении отсутствует какое-либо обоснование неправомерности обжалуемого заявителем решения Роспатента, лишь выражена просьба об отмене этого решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Однако в ответ на запрос по поступившему возражению корреспонденцией, поступившей 12.01.2017, заявитель сообщил, что им был заключен договор об отчуждении на его имя в полном объеме исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству № 291206.

Корреспонденцией, поступившей 10.03.2017, заявителем была представлена копия упомянутого выше договора [1].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (16.06.2014) 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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 в заблуждение потребителя относительно товара либо 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. Обозначение признается ложным или

вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с абзацем 1 и 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 14.4.2.2 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 представляет собой выполненное в одну строку стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесное обозначение «ОКНА СВЕТА». Предоставление правовой охраны заявленному

обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 16.06.2014 испрашивается в отношении товаров 06, 19 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 291206 с приоритетом от 15.01.2004 представляет собой словесное обозначение «Окна Света», выполненное в одну строку оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, из которых начальные буквы слов являются заглавными, а остальные – строчными. Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 06, 19 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу их фонетического и семантического тождества («ОКНА СВЕТА» – «Окна Света»).

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет того, что указанные словосочетания в этих знаках выполнены в одну строку буквами одного и того же (русского) алфавита.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (по шрифтовому исполнению и применению заглавных или строчных букв) играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых установлено их сходство. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

В этой связи необходимо отметить, что вероятность смешения на рынке товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые

знаки, значительно увеличивается в силу фонетического и семантического тождества этих знаков, ввиду чего диапазон товаров и услуг, подлежащих признанию в качестве однородных, обязательно расширяется.

Так, все товары 06, 19 и услуги 35, 37 классов МКТУ, приведенные в заявке, и товары 06, 19 и услуги 35, 37 классов МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, совпадают, соотносятся как род-вид либо относятся к одним и тем же родовым группам товаров (металлы, металлические строительные материалы, сооружения и изделия; неметаллические строительные материалы, сооружения и изделия; услуги по рекламе и продвижению товаров; услуги по строительству, ремонту и установке оборудования), то есть они, соответственно, являются однородными.

В результате сопоставления соответствующих перечней товаров и услуг усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 06, 19 и услуг 35, 37 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 06, 19 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

Данное обстоятельство заявителем в возражении никак не оспаривалось. Отсутствовали у него какие-либо доводы относительно этого обстоятельства и в впоследствии направленной им дополнительной корреспонденции.

Что касается довода о заключении им договора об отчуждении на его имя в полном объеме исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству № 291206, то следует отметить, что такой договор, подлежащий государственной регистрации, в соответствии с пунктом 3 статьи 433 Кодекса считается для третьих лиц заключенным лишь с момента его регистрации. Однако на дату подачи возражения и на дату заседания коллегии по его рассмотрению в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской

Федерации отсутствовали сведения о государственной регистрации в установленном порядке такого договора.

В этой связи необходимо отметить и то, что в соответствии со статьей 1490 Кодекса договор об отчуждении исключительного права на товарный знак должен быть заключен в письменной форме, и отчуждение исключительного права на него подлежит государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 Кодекса. В соответствии с пунктом 3 статьи 1232 Кодекса государственная регистрация отчуждения исключительного права на средство индивидуализации по договору осуществляется по заявлению сторон договора. Однако на дату подачи возражения и на дату заседания коллегии по его рассмотрению в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности такое заявление даже не поступало.

Кроме того, представленная корреспонденцией, поступившей 10.03.2017, копия договора [1] не содержит вовсе каких-либо дат его подписания сторонами, а также каких-либо указаний на должность или полномочия подписавших его физических лиц, которые имели бы право, согласно должности и/или определенным полномочиям, действовать от имени соответствующих юридических лиц – сторон договора. Никакие иные документы, которые содержали бы указанные сведения, отсутствующие в представленной копии договора [1], на дату заседания коллегии по рассмотрению возражения также не были представлены.

На стадии экспертизы заявленного обозначения в корреспонденции, поступившей 09.03.2016 и 15.03.2016, заявитель уже сообщал о заключении им такого договора, но данная информация носила исключительно декларативный характер, что правомерно было отмечено в заключении по результатам экспертизы.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия сочла выраженное в корреспонденции, поступившей 10.03.2017, ходатайство заявителя о переносе даты рассмотрения возражения на более поздний срок совершенно необоснованным, а его удовлетворение, соответственно, нецелесообразным.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о

несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг, за исключением только товаров 06 класса МКТУ «металлические материалы для рельсовых путей; сейфы» и товаров 19 класса МКТУ «асфальт, смолы и битум; неметаллические памятники».

В свою очередь, приведенный в заключении по результатам экспертизы мотив для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении именно этих товаров 06 и 19 классов МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку данное обозначение в силу смыслового значения слова «ОКНА» способно ввести в заблуждение потребителя относительно их вида и назначения, заявителем в возражении также никак не оспаривался.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.09.2016, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.05.2016.