

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 26.11.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 02.08.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012700243, поданное ООО «Остхим», Республика Беларусь (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012700243 с приоритетом от 10.01.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 12 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется комбинированное



обозначение, состоящее из словесных элементов «Czech complete», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета и изобразительных элементов в виде геометрических фигур: комбинации треугольника и двух четырехугольников, составляющих ромб; прямоугольника, и серии параллелограммов и треугольников, составляющих прямоугольник. Знак выполнен в черном, белом, оранжевом, сером цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 02.08.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров и услуг 07, 12, 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг на основании пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «Czech» - в переводе с английского языка означает «Чешский»

(от географического названия Czech Republic (Чешская республика – государство в Центральной Европе), следовательно, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров (услуг). Кроме того, в отношении услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Complete» по свидетельству №327228 с приоритетом от 06.12.2005.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель - ООО «Остхим» - является белорусской компанией, которая поставляет в Беларусь автозапчасти и оборудование для сельскохозяйственной техники от ряда чешских производителей. При этом товар изготавливается и поставляется по специальному заказу в точном соответствии с заявкой ООО «Остхим»; предусмотрен механизм контроля качества товара;
- обозначения «Czech complete» и «Complete» не имеют той степени сходства, которая привела бы к их смешению. При сопоставлении комбинированных обозначений «Czech complete» и «Complete» обнаруживается фонетическое сходство (вхождение одного обозначения в другое), которое, однако, существенно ослаблено графическим несхождением словесных элементов. Для написания слова «complete» используются различные виды шрифта, различный цвет и характер букв. В обоих знаках присутствуют изобразительные элементы, которые различаются по внешним формам и сочетанию цветов;
- в обозначении «Czech complete» пространственно доминирует внешняя форма (черный прямоугольник), яркие оранжевые элементы (горизонтальная полоса и четырехугольник), а также слово «Czech». В обозначении «Complete» доминирует словесный элемент «complete»;
- ООО «Остхим» занимается реализацией запчастей для автотракторной техники. Товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака «Czech Complete», напрямую связаны с деятельностью общества (двигатели и части двигателей) и не имеют отношения к сфере информационных технологий, которая является профильной для владельца противопоставленного знака - ООО «Компания КОМПЛИТ»;
- при сопоставлении перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака «Czech complete», с перечнем товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «Complete», совпадения обнаруживаются лишь в отношении услуг 35 класса, связанных с рекламой и

продвижением товаров. Услуги 35 класса не являются определяющими для формирования репутации, имиджа и узнаваемости компании, они могут сопутствовать любому виду деятельности предприятия и направлены на продвижение и рекламу продукции. Поскольку в части товаров вышеуказанные перечни не пересекаются, здесь не возникает риска смешения обозначений «Czech Complete» и «Complete» или введения потребителя в заблуждение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 02.08.2013 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 07, 12, 35 классов МКТУ, исключив из самостоятельной правовой охраны словесный элемент «Czech».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия контракта № 32/2013 ОС с BUZULUK a.s. (г. Комаров у Хоровиц, Чехия) от 16 января 2013 г. с дополнительным соглашением к нему - на 8 л. в 1 экз.;
2. Копия заявления № 39 о регистрации сделки от 24 января 2013 г. - на 1 л. в 1 экз.;
3. Копия международной товарно-транспортной накладной № 3500140 от 29 января 2013 г. - на 1 л. в 1 экз.;
4. Копия перевода международной товарно-транспортной накладной от № 3500140 на русский язык - на 1 л. в 1 экз.;
5. Копия договора поставки № 7 с SECO GROUP a.s. (г. Прага) от 14 января 2013 г. с дополнительным соглашением к нему - на 4 л. в 1 экз.;
6. Копия заявления № 36 о регистрации сделки от 17 января 2013 г. - на 1 л. в 1 экз.;
7. Копия международной товарно-транспортной накладной № 3132941 от 29 января 2013 г. - на 1 л. в 1 экз.;
8. Копия перевода международной товарно-транспортной накладной № 3132941 на русский язык - на 1 л. в 1 экз.;
9. Копия счета (инвойса) № 11340146 от 24.01.2013 г. - на 1 л. в 1 экз.;
10. Копия перевода счета (инвойса) № 11340146 на русский язык - на 1 л. в 1 экз.;
11. Копия договора поставки № 8 с ALMET a.s. (г. Градец Кралове) от 15 января 2013г. с дополнительным соглашением к нему - на 4 л. в 1 экз.;
12. Копия заявления № 40 о регистрации сделки от 25 января 2013 г. - на 1 л. в 1 экз.;
13. Копия международной товарно-транспортной накладной № 8967731 от 29 января 2013 г. - на 1 л. в 1 экз.;
14. Копия перевода международной товарно-транспортной накладной № 8967731 на русский язык - на 1 л. в 1 экз.;
15. Копия счета (инвойса) № 230130003 от 24.01.2013 г. - на 1 л. в 1 экз.;

16. Копия перевода счета (инвойса) № 230130003 на русский язык - на 1 л. в 1 экз.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (10.01.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 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 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.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

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) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, состоящее из словесных элементов «Czech complete», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета и изобразительных элементов в виде геометрических фигур: комбинации треугольника и двух четырехугольников, составляющих ромб; прямоугольника, и серии параллелограммов и треугольников, составляющих прямоугольник. Знак выполнен в черном, белом, оранжевом, сером цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 07, 12, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству №327228 представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из словесного элемента «Complete», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде стилизованной ленты, огибающей словесный элемент. Знак выполнен в синем, голубом и белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При обращении к словарно-справочным источникам было выявлено, что словесный элемент «Czech», входящий в состав заявленного обозначения, это прилагательное, которое в переводе с английского языка означает «Чешский» (от географического названия Czech Republik (Чешская республика – государство в Центральной Европе, столица – город Прага), см. Интернет, Яндекс, словари.

Таким образом, регистрация обозначения, содержащего в своем составе словесный элемент «Czech» на имя заявителя, находящегося в Республике Беларусь, способна породить ложные ассоциации о месте происхождения товаров и услуг, что, как следствие, свидетельствует о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя. Обратное заявителем не доказано.

Довод о том, что заявителем является белорусская компания, по заказу которой изготавливается продукция для сельскохозяйственной техники от ряда чешских

производителей, материалами возражения не подтвержден, поскольку не было представлено каких-либо документов, из которых можно было бы установить характер хозяйственных отношений между заявителем и чешскими компаниями, поскольку представленные документы указывают на то, что ООО «Остхим» является только покупателем готовой продукции чешских производителей.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, изложенным в пункте 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показывает, что данные обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественные словесные элементы «Complete»/ «Complete» (в переводе с английского языка означает – завершать, заканчивать, кончать).

Отмеченное заявителем графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка сравниваемых обозначений не приводит к сложности их прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

Относительно однородности услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №327228 необходимо отметить следующее. Указанные услуги являются однородными, поскольку относятся к рекламе, имеют один круг потребителей.

Таким образом, заявленное комбинированное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству №327228 и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 26.11.2013, оставить в силе решение Роспатента от 02.08.2013.