

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 30.04.2013, поданное Индивидуальным предпринимателем Кузнецовым Е.А. (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011735705, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011735705 с приоритетом от 31.10.2011 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение. В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение включает словесный элемент «VINTAGE», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и графический элемент, представляющий собой вензель, состоящий из заглавной латинской буквы «V» и художественного элемента, выполненного в виде петлеобразного узора. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 06 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 31.01.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011735705. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения (в силу фонетического сходства):

- с товарным знаком «Vintage Винтаж», ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (свидетельство №336431, приоритет от 07.08.2006);

- со знаком «VINTAGE» по международной регистрации №1054391, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.04.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает перечень заявленных товаров 06 класса МКТУ, следующими позициями «двери металлические; задвижки; замки висячие; замки, запоры [за исключением электрических]; замки, запоры пружинные; запоры дверные задвижные; ключи; кольца для ключей; комплекты дверные; окантовки для дверей; перемычки дверные или оконные; петли дверные, оконные; пороги дверные; приспособления для закрывания, открывания дверей [неэлектрические]; ручки дверные; скребки у дверей для удаления грязи с подошв обуви; филенки дверные»;

- таким образом, сопоставляемые товары 06 класса МКТУ уточненного перечня и товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации №1054391 следует признать неоднородными, поскольку они относятся к разному роду/виду, имеют разные условия реализации, функциональное назначение, цель применения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.01.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011735705 в отношении уточненного перечня товаров 06 класса МКТУ.

С возражением заявителем были представлены материалы, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (31.10.2011) поступления заявки №2011735705 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 № 4322, (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 требованиями пункта 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 пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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 14.4.3 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.

Рассматриваемое обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «VINTAGE», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде латинской буквы «V», обрамленной с двух сторон петлеобразным узором.

Согласно материалам возражения от 30.04.2013 заявителем не оспаривается решение Роспатента от 31.01.2013 об отказе в регистрации товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, в этой связи анализ его охраноспособности в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса рассматривается только в отношении противопоставленного знака по международной регистрации №1054391.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1054391 представляет собой словесное обозначение «VINTAGE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 06, 19 и услуг 37 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал следующее.

Заявленное обозначение содержит в своем составе фонетически и семантически тождественный противопоставленному знаку словесный элемент «VINTAGE». Выполнение слов «VINTAGE» стандартным шрифтом буквами латинского алфавита усиливает сходство обозначений.

Указанное свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства словесных элементов.

Несмотря на то, что рассматриваемое обозначение и противопоставленный знак имеют отдельные визуальные различия, обусловленные наличием изобразительного элемента в рассматриваемом обозначении. установленное тождество словесных элементов, выполняющих индивидуализирующую функцию знака, является основанием для признания сравниваемых обозначений сходными.

Таким образом, сравниваемые обозначения в целом признаны сходными. Сходство сравниваемых обозначений заявителем не оспаривается.

Поскольку заявителем был скорректирован перечень товаров 06 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, то анализ однородности проводится в отношении следующих товаров: «двери металлические; задвижки; замки висячие; замки, запоры [за исключением электрических]; замки, запоры пружинные; запоры дверные задвижные; ключи; кольца для ключей; комплекты дверные; окантовки для дверей; перемычки дверные или оконные; петли дверные, оконные; пороги дверные; приспособления для закрывания, открывания дверей [неэлектрические]; ручки дверные; скребки у дверей для удаления грязи с подошв обуви; филенки дверные».

Правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку предоставлена в отношении следующих товаров 06 класса МКТУ «Feuilles metalliques profilees, toits en acier et leurs parties, solins, toles, toles ondulees, pannes et cintres de charpente en metaux ou leurs alliages, voliges, tuyaux de descente, avant-toits, gouttieres, rails, tuyaux d'evacuation metalliques, passages de conduites pour toits; vis, coudes, equerres et articles de fixation metalliques; echelles, barres a neige, ponts de toit et articles de securite en acier pour toits; facades en feuilles metalliques; produits pour facades, a savoir revetements metalliques pour facades» (Профилированные металлические листы, стальные крыши и их части, дополнительные элементы, листового металла, гофрированные металлические листы, прогоны и арки из металлических сплавов, латы, водосточные трубы, карнизы, водостоки, рельсы, переходы труб для крыши, винты, кронштейны, крепежные элементы, лестницы, элементы безопасности для кровель, фасадов зданий металлические; фасады изделий, а именно металлические покрытия для фасадов).

Сравнение товаров с целью определения их однородности, показало следующее.

Товары 06 класса МКТУ уточненного перечня и товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку, относятся к одному роду товаров («строительные материалы»), имеют один рынок сбыта, один круг потребителя и могут производиться одним лицом.

Что подтверждается сведениям из сети Интернет, согласно которым в настоящее время производство металлических дверей осуществляется наряду с другими видами строительных металлических изделий, в частности: лестниц, элементов для крыш, арматурных каркасов и т.д. (Например, Лобненский завод металлоконструкций «СПЕЦпрокат», см. сайт <http://www.metall.ru/company/proizvodstvo/>; ООО «Завод кровли и фасадов «ЭСТЕЛЬ», см. сайт <http://www.exponet.ru/exhibitions/online/metallexpomo2007/fasadow.ru.html/>).

В силу указанного при маркировке сходными обозначениями, содержащими тождественные словесные элементы, указанных товаров 06 класса МКТУ возможно возникновение у потребителей представления о происхождении этих товаров из одного источника.

С учетом изложенного заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №1054391 в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что обозначение по заявке №2011735705 в отношении скорректированного перечня товаров 06 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 30.04.2013, оставить в силе решение Роспатента от 31.01.2013.