

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, рассмотрела возражение от 21.03.2013, поданное Закрытым акционерным обществом «Йошкар», Краснодарский край (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011731928, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011731928 с приоритетом от 28.09.2011 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Хранитель», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 15.02.2013 о государственной регистрации товарного знака только в отношении части указанных в заявке услуг 35 класса МКТУ. Отказ в регистрации товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров 06 класса МКТУ и другой части услуг 35 класса МКТУ был мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 06 и услуг 35

классов МКТУ с товарными знаками «ХРАНИТЕЛЬ» по свидетельствам №№ 456700 и 350485, зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.03.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.02.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) заявитель ограничил перечень товаров 06 класса МКТУ, для которого испрашивается регистрация товарного знака, только товарами «двери металлические; комплекты дверные; комплекты оконные; коробки, рамы дверные; окантовки для дверей; окантовки для окон; окна створчатые, форточки; окна; перемычки дверные или оконные; пороги дверные; рамы оконные; блоки оконные; ставни металлические; ставни наружные; филенки дверные»;

2) вышеуказанные товары 06 класса МКТУ не являются однородными с товарами 06 класса МКТУ «металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения», приведенными в перечне товаров противопоставленной регистрации товарного знака по свидетельству № 456700.

На основании изложенного в возражении содержится просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении вышеуказанного ограниченного перечня товаров 06 класса МКТУ (далее – ограниченный перечень товаров 06 класса МКТУ). Отказ в регистрации товарного знака для части услуг 35 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 23.05.2013, было выявлено, что услуги 35 класса МКТУ «агентства рекламные; оформление витрин; продажа аукционная; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов», для которых, в частности, было принято решение о государственной регистрации товарного знака, являются однородными услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]» противопоставленной регистрации товарного знака по свидетельству № 350485. В свою очередь, услуги 35 класса МКТУ «информация и

советы коммерческие потребителям», для которых, в частности, было отказано в регистрации товарного знака, не являются однородными услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» противопоставленной регистрации товарного знака по свидетельству № 350485.

С данными обстоятельствами представители заявителя были ознакомлены на заседании коллегии, и никаких возражений не поступило.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (28.09.2011) 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 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 словесное обозначение «Хранитель», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 28.09.2011 испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 06 класса МКТУ и в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 456700 (с приоритетом от 16.03.2011) представляет собой словесное обозначение «ХРАНИТЕЛЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Данный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 350485 (с приоритетом от 19.02.2007) представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ХРАНИТЕЛЬ», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Данный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 456700 и 350485 показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического тождества, поскольку у них

совпадают все звуки и смысловые значения («Хранитель» – «ХРАНИТЕЛЬ»), что заявителем в возражении не оспаривается.

Товары 06 класса МКТУ «двери металлические; комплекты дверные; комплекты оконные; коробки, рамы дверные; окантовки для дверей; окантовки для окон; окна створчатые, форточки; окна; перемычки дверные или оконные; пороги дверные; рамы оконные; блоки оконные; ставни металлические; ставни наружные; филенки дверные», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 06 класса МКТУ «металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 456700, относятся к одной и той же родовой группе товаров (изделия металлические), то есть они являются однородными.

При этом следует отметить, что данные словесные знаки («Хранитель» – «ХРАНИТЕЛЬ») практически тождественны (отличия в использовании заглавных и строчных букв не являются существенными), в силу чего значительно увеличивается вероятность смешения на рынке маркированных ими товаров 06 класса МКТУ (металлических изделий). Следовательно, диапазон товаров, подлежащих признанию как однородных, расширяется.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 456700 являются сходными до степени смешения в отношении всех вышеуказанных товаров 06 класса МКТУ.

Услуги 35 класса МКТУ «агентства рекламные; оформление витрин; продажа аукционная; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов», для которых, в частности, было принято решение о государственной регистрации товарного знака, являются однородными услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]» противопоставленной регистрации товарного знака по свидетельству № 350485, так как они соотносятся как вид-род.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 350485 являются сходными до степени смешения, в частности, и в отношении вышеуказанных однородных услуг 35 класса МКТУ.

В свою очередь, услуги 35 класса МКТУ «информация и советы коммерческие потребителям» (консультационные услуги), для которых, в частности, было отказано в регистрации товарного знака, не являются однородными услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» противопоставленной регистрации товарного знака по свидетельству № 350485, так как они относятся к разным родовым группам и имеют разное назначение.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 350485 не являются сходными до степени смешения в отношении данных услуг 35 класса МКТУ.

Исходя из указанных выше обстоятельств, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для удовлетворения просьбы заявителя о регистрации товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 06 класса МКТУ. Кроме того, имеются основания для отказа в регистрации товарного знака для услуг 35 класса МКТУ «агентства рекламные; оформление витрин; продажа аукционная; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов».

Вместе с тем, отсутствуют препятствия для регистрации товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «информация и советы коммерческие потребителям».

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

отказать в удовлетворении возражения от 21.03.2013, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.02.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011731928.