

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегией 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 16.04.2014, поданное ЗАО «ФПГ Энергоконтракт», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2012720406 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному комбинированному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 20.06.2012 по указанной заявке испрашивается на имя ЗАО «ФПГ Энергоконтракт», г. Москва в отношении товаров 09, 18, 23, 24, 25 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне, в серо-красно-бело-черном цветовом сочетании.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «ЭНЕРГО». Согласно описанию заявленного обозначения «слово «ЭНЕРГО» выполнено оригинальным шрифтом буквами кириллицы, причем буква «О» выполнена как изобразительный элемент в виде трех окружностей, разных по диаметру и цвету и расположенных одна в другой».

Решение Роспатента от 24.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012720406 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- в отношении всех заявленных товаров 09, 18, 23, 24, 25 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ заявителю отказано в регистрации товарного знака (знака обслуживания) ввиду несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- в отношении однородных товаров 09, 18, 23, 24, 25 и услуг 40, 42 классов МКТУ заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с изобразительным элементом товарного знака, зарегистрированного ранее на имя ЗАО «ФПГ Энергоконтракт», г. Москва по свидетельству № 477707 (приоритет от 04.10.2011) [2];

- в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения со словесным элементом «ЭНЕРГО» товарного знака, зарегистрированного ранее на имя ООО «Энерго», г. Санкт-Петербург по свидетельству № 504310, приоритет от 16.03.2012 [3], а в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ сходно до степени смешения с товарным знаком «ЭНЕРГО», зарегистрированным ранее на имя ООО «Энерго», г. Санкт-Петербург по свидетельству № 169370, приоритет от 20.03.1997, срок действия регистрации продлен до 20.03.2017 [4].

В палату по патентным спорам поступило возражение от 16.04.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.02.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сходство до степени смешения заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [3], [4] и однородность услуг 35, 42 классов МКТУ заявителем не оспаривается;

- заявителем были устранены соответствующие разночтения в юридическом адресе правообладателя противопоставленного товарного знака [2];

- в настоящее время исключительное право на товарный знак [2] принадлежит заявителю, о чем сделана соответствующая запись в Государственном реестре товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации (далее - Госреестр);

- заявитель обладает широкой известностью в качестве ведущего разработчика и производителя средств индивидуальной защиты от термических, биологических рисков и механических повреждений.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех товаров 09, 18, 23, 24, 25 и услуг 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- сведения о заявке № 2012720406 – на 2 л.;
- сведения о противопоставленном товарном знаке [2] - на 2 л.;
- сведения из Федеральной налоговой службы о предприятии заявителя - на 3 л.;
- сведения о деятельности компании заявителя – на 37 л.

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения от 16.04.2014, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (20.06.2012) 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В частности, согласно пункту 14.4.2.3 изобразительные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; вид и характер изображений; сочетание цветов и тонов и т.д.

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 по заявке № 2012720406 [1] является комбинированным, содержит словесный элемент «ЭНЕРГО», выполненный заглавными буквами русского алфавита стилизованным шрифтом. Буква «О» словесного элемента «ЭНЕРГО» представлена в виде изобразительного элемента, выполненного в виде вписанных друг в друга окружностей серого, белого и красного цвета соответственно. Регистрация обозначения [1] в качестве товарного знака

испрашивается в отношении товаров 09, 18, 23, 24, 25 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Решение Роспатента в отношении заявленных услуг 35, 42 классов МКТУ согласно материалам возражения от 16.04.2014 заявителем не оспаривается. В связи с этим, сходство до степени смешения заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [3], [4], а также однородность заявленных услуг 35, 42 в рамках данного возражения от 16.04.2014 не оценивается.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 477707 с приоритетом от 04.10.2011 представляет собой комбинированный товарный знак со словесным элементом «ТЕРМО ЛЮКС», выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Изобразительный элемент знака [2] выполнен в виде вписанных друг в друга окружностей серого, белого и красного цвета. Окружности и словесный элемент «ТЕРМО ЛЮКС» размещены на фоне квадрата серого цвета. Правовая охрана товарного знака [2] действует в отношении товаров 09, 18, 23, 24, 25, услуг 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в серо-красно-белом цветовом сочетании.

Сопоставление изобразительных элементов сравниваемых обозначений [1] и [2] показало, что присутствует совпадение большинства признаков, по которым определяется сходство изобразительных обозначений (пункт 14.4.2.3 Правил), таких как:

- внешняя форма (окружности замкнуты, вписаны друг в друга);
- сочетание цветов и тонов (изобразительные элементы в виде окружностей выполнены в серо-красно-белом цветовом сочетании).

Восприятие сравниваемых окружностей приводит к возникновению одних и тех же образов у потребителя. Указанное обуславливает ассоциирование заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] друг с другом в целом, что свидетельствует об их сходстве, что заявителем не оспаривается.

В отношении однородности сравниваемых товаров/услуг коллегия отмечает следующее. Товары 09, 18, 23, 24, 25, услуг 40, 42 классов МКТУ, в отношении которых было отказано в регистрации заявленного обозначения [1], являются

однородными по отношению к товарам 09, 18, 23, 24, 25, услугам 40, 42 классов МКТУ противопоставленного знака [2], поскольку имеют одинаковые условия реализации, круг потребителей, относятся к одному роду (виду) товаров (защитное оборудование и одежда, обувь, кожа и изделия из нее, нити, пряжа, материалы текстильные) и услуг (обработка материалов, испытания текстильных изделий, моделирование одежды). Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 09, 18, 23, 24, 25 и услуг 40, 42 классов МКТУ.

Принимая во внимание сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] и однородность товаров/услуг, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 24.02.2014.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией палаты по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения от 16.04.2014.

Согласно изменениям, внесенным в Госреестр (05.03.2014) до даты принятия настоящего возражения к рассмотрению (22.04.2014), исключительное право в настоящее время на товарный знак [2] в отношении всех товаров и услуг принадлежит заявителю.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09, 18, 23, 24, 25, услуг 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 16.04.2014, отменить решение Роспатента от 24.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012720406.