

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 21.08.2014. Данное возражение подано ООО «Вудроу», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012730082, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012730082 на регистрацию словесного обозначения «КЛЮЧ» в качестве товарного знака была подана на имя заявителя 21.08.2012 в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.05.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012730082 в отношении заявленных товаров 06 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (ОАО «Производственно-строительная фирма «КЛЮЧ», Россия) товарным знаком «КЛЮЧ» по свидетельству № 128791, приоритет 30.09.2004 [1]. В заключении экспертизы указано, что приостановление делопроизводства по заявке до рассмотрения иска о досрочном

прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака не предусмотрено действующим законодательством.

В палату по патентным спорам 21.08.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем был подан иск в Суд по интеллектуальным правам (далее – СИП) о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [1] в отношении части товаров 06 класса МКТУ, а также выражена просьба о приостановлении рассмотрения заявленного обозначения, однако экспертизой было отказано в удовлетворении данной просьбы. Тем самым было нарушено право заявителя на добросовестную и объективную экспертизу;

- рассмотрение искового заявления назначено на 07.10.2014;

- кроме того, часть заявленных товаров неоднородна товарам, приведенным в перечне противопоставленного товарного знака [1]. В частности, в возражении приведен подробный анализ товаров, относящихся к области деятельности заявителя – производству невидимого крепежа для террасной доски (родовое понятие – метизы). Данный товар и его производство защищены патентом на полезную модель № 99033, патентообладателем которого является учредитель заявителя.

Заявителем скорректирован объем притязаний, а именно – выражена просьба зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров 06 класса МКТУ: «болты анкерные; болты металлические; болты с проушиной; винты металлические; шурупы металлические; втулки [изделия скобяные металлические]; гайки металлические; гвозди; гвозди обивочные; гвозди финишные; гвозди подковные; дюбели металлические; задвижки плоские; зажимы металлические [скобы]; заклепки металлические; кокили [литейное производство]; крепи водонепроницаемые металлические; кронштейны строительные металлические, консоли строительные металлические; пластинки для подклинивания металлические; полоса стальная; уголки металлические; ограничители металлические; фланцы металлические; фурнитура мебельная или строительная из мельхиора; шайбы металлические; штифты [скобяные изделия]».

Также изложена просьба о предоставлении возможности внести изменения в части товаров «кронштейны строительные металлические и ограничители металлические - только невидимый крепеж для террасной доски».

В подтверждение своих доводов заявителем представлены материалы переписки по заявке № 2012730082 (1), а также материалы СИП по делу № СИП-550/2014 (2).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня товаров 06 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, необидительными.

С учетом даты подачи (21.08.2012) заявки № 2012730082 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 «КЛЮЧ» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в возращении.

Противопоставленный знак «» [1] является комбинированным и представляет собой слово «КЛЮЧ», первая буква которого стилизована и содержит изображение колонны. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанные в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что каждый из них содержит в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент «КЛЮЧ» («ключ» - металлическое приспособление для отпираания и запираания замка. || То же для отвинчивания гаек и болтов).

Исполнение сопоставляемых слов буквами одного алфавита (русского), использование стандартных шрифтов и тождественное начертание большинства букв (Л, Ю, Ч) приводит к выводу о том, что различия (наличие в заявленном обозначении стилизации буквы «К») не оказывают существенного влияния на восприятие знаков в целом. В этой связи указанные визуальные отличия являются второстепенными.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные их отличия.

Следует обратить внимание, что сходство обозначений заявителем не оспаривается.

Что касается товаров 06 класса МКТУ, приведенных в перечнях сопоставляемых обозначений, коллегия отмечает следующее.

В перечне заявленного обозначения приведены следующие товары 06 класса МКТУ: «болты анкерные; болты металлические; болты с проушиной; винты металлические; шурупы металлические; втулки [изделия скобяные металлические]; гайки металлические; гвозди; гвозди обивочные; гвозди финишные; гвозди подковные; дюбели металлические; задвижки плоские; зажимы металлические [скобы]; заклепки металлические; кокили [литейное производство]; крепи водонепроницаемые металлические; кронштейны строительные металлические, консоли строительные металлические; пластинки для подклинивания металлические; полоса стальная; уголки металлические; ограничители металлические; фланцы металлические; фурнитура мебельная или строительная из мельхиора; шайбы металлические; штифты [скобяные изделия]».

Правовая охрана противопоставленному знаку [1] предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ: «обычные металлы и их сплавы, металлические строительные материалы, передвижные металлические конструкции и сооружения, металлические материалы для рельсовых путей, металлические неэлектрические тросы и проволока, металлические скобяные и замочные изделия, металлические трубы, сейфы, изделия из обычных металлов, не относящихся к другим классам, руды».

Сопоставительный анализ вышеприведенных товаров 06 класса МКТУ показал их однородность, поскольку они представляют собой или включают в себя металлические строительные материалы, в том числе крепежные материалы и фурнитуру, т.е. соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, близкие условия реализации и круг потребителей.

Довод заявителя о том, что он осуществляет иную (чем правообладатель противопоставленного товарного знака [1]) деятельность по производству

невидимого крепежа для террасной доски, не может быть признан обоснованным в силу следующего.

Термин «невидимый крепеж для террасной доски» отсутствовал в первоначально заявленном перечне товаров 06 класса МКТУ. Как указано самим заявителем, родовым понятием для производимого им вида товаров является термин «метизы». Согласно словарно-справочным источникам «метизы» - (спец.) сокращение: металлические изделия. Промышленные м. (гвозди, болты, стальная проволока и др.).

Изложенное свидетельствует о том, что товар «невидимый крепеж для террасной доски» также следует признать однородным товарам 06 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака [1].

При рассмотрении возражения от 21.08.2014 коллегией было учтено, что правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] была досрочно частично прекращена в связи с его неиспользованием (дело № СИП-550/2014, дата принятия решения – 10.10.2014).

Вместе с тем, необходимо отметить, что в судебном акте указано: «... досрочно прекратить правовую охрану товарного знака со словесным обозначением «КЛЮЧ» по свидетельству Российской Федерации № 128791 в отношении следующих товаров 06 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков: металлические строительные материалы, передвижные металлические конструкции и сооружения, металлические скобяные и замочные изделия, изделия из обычных металлов, не относящихся к другим классам».

Таким образом, действие правовой охраны противопоставленного товарного знака [1] сохранено в отношении товаров 06 класса МКТУ: «обычные металлы и их сплавы, металлические материалы для рельсовых путей, металлические неэлектрические тросы и проволока, металлические трубы, сейфы, руды».

Коллегия отмечает, что металлические материалы для рельсовых путей, металлические неэлектрические тросы и проволока, металлические трубы также относятся к метизам, т.е. данные товары и металлические крепежные материалы и фурнитура, присутствующие в заявленном перечне, объединены общим родовым

понятием «металлические изделия», имеют одни и те же назначение, условия реализации и круг потребителей, что позволяет признать их однородными.

Маркировка однородных товаров сходными знаками, принадлежащими разным производителям, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному лицу.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 06 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение «КЛЮЧ» по заявке № 2012730082 и противопоставленный ему знак [1] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 21.08.2014, оставить в силе решение Роспатента от 29.05.2014.