

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 23.08.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 04.06.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012703366/50, поданное Закрытым акционерным обществом «Стройресурс» (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012703366/50 с приоритетом от 09.02.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «Salut», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 04.06.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров 06 и услуг 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 06 и услуг 35 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении указанных товаров и услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:

- с товарным знаком «SALUT» по свидетельству №217929 с приоритетом от 26.02.1999 в отношении однородных товаров 06 и услуг 35 классов МКТУ [1];
- с товарным знаком «САЛЮТ» по свидетельству №219939 с приоритетом от 26.02.1999 в отношении однородных товаров 06 и услуг 35 класса МКТУ [2].

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

- заявитель ограничил заявленный перечень товаров и услуг, товарами 06 класса МКТУ – «рамы металлические, броня, запоры и ворота металлические, двери металлические, устройства для закрывания и открывания дверей, дверные задвижки, засовы, крючки, защелки, задвижки, замки и ключи металлические, дверные и оконные петли металлические, покрытия броневые, порталы, язычки замков» и услугами 35 класса МКТУ – «реклама, аренда площадей для размещения рекламы, выпуск рекламных материалов, демонстрация товаров, агентства по импорту-экспорту, распространение образцов или рекламных объявлений, оформление витрин, радиореклама, телевизионная реклама, сбыт товара через посредников, все вышеуказанные услуги осуществляются исключительно для вышеуказанных товаров 06 класса МКТУ»;
- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не сходны до степени смешения, поскольку отсутствует сходство и тождественность как в шрифте, способе написания, цвете, так и в визуализации противопоставленных товарных знаков и заявленного обозначения. Противопоставленные товарные знаки являются комбинированными в отличие от заявленного обозначения. В противопоставленных экспертизой товарных знаках присутствует стилизованное изображение флага Российской Федерации, что у большинства потребителей вызывает понимание того, что продукция с подобным обозначением производится государственной организацией, либо под контролем государства;
- правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в качестве товарного знака в отношении товаров 06 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ: 06 класс МКТУ – «рамы металлические, броня, запоры и ворота металлические, двери металлические, устройства для закрывания и открывания дверей, дверные задвижки, засовы, крючки, защелки, задвижки, замки и ключи металлические, дверные и оконные петли металлические, покрытия броневые, порталы, язычки замков»; 35 класс МКТУ – «реклама, аренда площадей для размещения рекламы, выпуск рекламных материалов, демонстрация товаров, агентства по импорту-экспорту, распространение образцов или рекламных объявлений, оформление витрин, радиореклама, телевизионная реклама, сбыт товара через посредников, все вышеуказанные услуги осуществляются исключительно для вышеуказанных товаров 06 класса МКТУ».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 04.06.2013 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 06 и услуг 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.02.2012) 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 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 14.4.2.2 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 словесное обозначение «Salut», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 06 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из словесного элемента «SALUT», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и графического элемента в виде трехцветной полосы, расположенного над буквами «SAL-» слова «SALUT». Знак выполнен в красном, синем,

белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в частности, в отношении товаров 06 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из словесного элемента «САЛЮТ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и графического элемента в виде трехцветной полосы, расположенного над буквами «САЛ-» слова «САЛЮТ». Знак выполнен в красном, синем, белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в частности, в отношении товаров 06 и услуг 35 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что сопоставляемые обозначения содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «SALUT»/«САЛЮТ» («SALUT»(САЛЮТ) в переводе с немецкого языка означает - салют; приветствие, см. Яндекс, словари).

Отмеченное заявителем графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, в силу наличия фонетического и семантического тождества их словесных элементов.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-2] являются сходными.

Относительно однородности товаров 06 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 06 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-2] необходимо отметить следующее. Указанные товары являются однородными, поскольку относятся к металлическим изделиям, имеют один круг потребителей и условия сбыта.

Относительно однородности услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и услуг 35 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-2] следует указать, что указанные услуги являются однородными, поскольку относятся к рекламе, имеют одно назначение и один круг потребителей.

Таким образом, однородность товаров 06 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 06 и услугами 35 классов МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные знаки [1-2], и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленных знаков [1-2] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 06 класса МКТУ «рамы металлические, броня, запоры и ворота металлические, двери металлические, устройства для закрывания и

открывания дверей, дверные задвижки, засовы, крючки, защелки, задвижки, замки и ключи металлические, дверные и оконные петли металлические, покрытия броневого, порталы, язычки замков» и услуг 35 класса МКТУ «реклама, аренда площадей для размещения рекламы, выпуск рекламных материалов, демонстрация товаров, агентства по импорту-экспорту, распространение образцов или рекламных объявлений, оформление витрин, радиореклама, телевизионная реклама, сбыт товара через посредников, все вышеуказанные услуги осуществляются исключительно для вышеуказанных товаров 06 класса МКТУ». В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, правомерно указанный в оспариваемом решении Роспатента, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении вышеуказанных товаров.

Таким образом, у палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанных выше товаров 06 и услуг 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 23.08.2013, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 04.06.2013, зарегистрировать товарный знак по заявке №2012703366.