

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 13.02.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.01.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010736656/50, поданное ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М», Московская область, п. Красково (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010736656/50 с приоритетом от 15.11.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется обозначение, состоящее из словесных элементов: «СТРИЖ», «крановые весы», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита красного цвета. Знак выполнен в красном цвете.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 23.01.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1,3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение содержит в своем составе словосочетание «крановые весы», которое является неохраняемым элементом, поскольку указывает на вид товара для товаров «крановые весы». Кроме

того, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано для всех заявленных товаров 09 класса МКТУ, кроме товара «крановые весы», поскольку для них будет являться ложным указанием на вид товара.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее заявленным на регистрацию на имя другого лица обозначением, со словесным элементом «СТРИЖ» по заявке №2010719844/50 с приоритетом от 18.06.2010 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

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

- заявленное обозначение и противопоставленное обозначение по заявке №2010719844/50 не сходны до степени смешения, поскольку сравниваемые обозначения выполнены в совершенно различной графической манере.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 23.01.2012 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 26.06.2012 заявитель представил ходатайство об ограничении перечня заявленных товаров 09 класса МКТУ товарами «приборы для взвешивания, а именно «крановые весы».

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

С учетом даты (15.11.2010) 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов,

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3 (2.3.1) Правил).

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д. (пункт 2.3.2.3 Правил).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом (2.5.1.) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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.

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 состоит из словесных элементов: «СТРИЖ», «крановые весы», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак выполнен в красном цвете. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы для взвешивания, а именно «крановые весы».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В состав заявленного обозначения включены словесные элементы «крановые весы» - встроенные весы или подвесные весы для взвешивания грузов, транспортируемых краном, см. Интернет, словари, следовательно, для заявленных

товаров 09 класса МКТУ «приборы для взвешивания» указанные словесные элементы являются неохраноспособными, поскольку служат для обозначения вида товара, а для остальных заявленных товаров 09 класса МКТУ будут являться ложным указанием на вид товара.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение, как правомерно указано в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.01.2012, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 и пункте 3 статьи 1483 Кодекса.

Однако, с учетом корректировки заявленного перечня 09 класса МКТУ товарами «приборы для взвешивания, а именно «крановые весы», коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что словесные элементы «крановые весы» могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленное обозначение по заявке №2010719844/50 представляет собой комбинированное обозначение в виде круглой эмблемы, в центре которой изображена стилизованная птица со звездой, над изображением птицы находится словесный элемент «СТРИЖ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Под изображением птицы находится словесный элемент «SWIFT», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 03, 08, 09, 12, 14, 18, 21, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 39 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного обозначения обусловлено наличием в их составе семантически и фонетически тождественного словесного элемента «СТРИЖ», акцентирующего на себе внимание потребителя.

Что касается наличия в противопоставленном заявленном обозначении графических элементов, то следует отметить следующее. В комбинированном обозначении, состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный, поскольку именно благодаря ему выполняется основная функция товарного знака – отличать товары одного производителя от товаров другого производителя.

Таким образом, фонетическое и смысловое сходство словесных элементов заявленного и противопоставленного обозначений приводит к выводу о том, что заявленное и противопоставленное обозначения являются сходными, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые различия.

Относительно однородности товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного и противопоставленного обозначений, необходимо отметить следующее.

Товары 09 класса МКТУ «приборы для взвешивания, а именно крановые весы» заявленного обозначения являются достаточно специфическими товарами, используемыми для взвешивания грузов, транспортируемых краном, и предназначены для узкого круга специалистов.

В перечне товаров 09 класса МКТУ противопоставленного обозначения, представляющего собой шапку класса, вышеназванные товары отсутствуют.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товары 09 класса МКТУ противопоставленного обозначения не являются однородными.

Кроме того, при рассмотрении поступившего возражения, палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при подготовке решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010736656/50.

К указанным обстоятельствам относится информация о том, что Роспатентом 28.05.2012 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010719844/50, в связи с чем, он не может быть противопоставлен заявленному обозначению.

Таким образом, у палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы для взвешивания, а именно «крановые весы», указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение от 24.04.2012, отменить решение Роспатента от 23.01.2012, зарегистрировать товарный знак по заявке №2010736656/50.