

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 26.09.2014, поданное Курлыковым Дмитрием Алексеевичем, г. Самара (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012739214, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012739214 с приоритетом от 12.11.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 19 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение. В прямоугольной рамке расположен словесный элемент «BERGHOF QUALITY», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки. Буквы словесного элемента выполнены с эффектом объема. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в сером, бордовом и красном цветовом сочетании.

Роспатентом 13.08.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров 19 класса МКТУ и всех услуг 35 класса по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «QUALITY» (в переводе с английского на русский язык – качество – степень достоинства, ценности, пригодности вещи, действия; см. www.gramota.ru) в силу своего семантического значения, не обладает различительной способностью, так как указывает на свойства (качество) товаров и услуг, в связи с чем является неохраняемым элементом обозначения.

В заключении экспертизы также отмечено, что, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ABERHOF» (свидетельство №276106 с приоритетом от 02.10.2001), ранее зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ОПУС ТД», 115201, Москва, 1-й Варшавский пр-д, д. 1А, стр. 1, в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех заявленных товаров 19 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 26.09.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не указывает на качество товаров и услуг, так как представляет собой словосочетание, при восприятии которого требуется домысливание для получения представления о товаре;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак фонетически не сходны, поскольку состоят из разного количества слогов, букв, имеют разное произношение (бэгоф/эбэхоф);

- заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, поскольку противопоставленный товарный знак по свидетельству №276106 в отношении услуг 35 класса МКТУ не зарегистрирован.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.08.2014 по заявке №2012739214 и зарегистрировать заявленное

обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 19 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными частично.

С учетом даты (12.11.2012) поступления заявки №2012739214 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 1 и пунктом 2.3.1 Правил 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 композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта 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.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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.

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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 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 комбинированное обозначение



. В прямоугольной рамке расположен словесный элемент «BERGHOF QUALITY», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки. Буквы словесного элемента выполнены с эффектом объема. Регистрация знака испрашивается в сером, бордовом, красном цветовом сочетании, в отношении товаров 19 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Заявленное обозначение выполнено в две строки, в силу чего потребитель воспринимает слова, входящие в его состав, независимо друг от друга.

Словесный элемент «BERGHOF» в отношении заявленных товаров и услуг достаточно оригинален и играет главную роль в их индивидуализации, в отличие от словесного элемента «QUALITY», являющегося слабым элементом в силу своего семантического значения и также пространственного расположения.

Согласно словарно-справочным источникам (см. Яндекс. Словари) слово «quality» в переводе с английского на русский язык означает «качество». Слово «качество» имеет значение – совокупность существенных признаков, свойств, особенностей, отличающих предмет или явление от других и придающих ему определенность (см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, «Толковый словарь русского языка», М.: «Азбуковник», 1999).

Таким образом, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «QUALITY» в силу своего семантического значения не обладает различительной способностью, поскольку указывает на свойства товаров и услуг (их качество), в связи с чем является неохранным элементом обозначения.

В силу того, что указанный элемент не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении, он может быть включен в товарный знак как неохранный элемент на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №276106 [1]



представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из словесного элемента «Aberhof», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде четырехугольника расположенного между буквами «А» и «b». Знак зарегистрирован в белом, темно-оранжевом, черном цветовом сочетании, в отношении товаров 19, 27 классов МКТУ.

В заявленном обозначении и в противопоставленном товарном знаке [1] основными элементами являются словесные элементы (BERGHOF/Aberhof), поскольку они являются доминирующим или единственным элементами в обозначениях, и именно на них акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

Анализ сходства этих элементов показал, что они являются сходными по фонетическому критерию сходства, ввиду сходства начальных частей (BERG-/ABER-) и совпадения звучания конечных частей (- HOF), близостью совпадающих звуков.

Противопоставленный товарный знак [1] не является единицей какого либо языка, в связи с чем сравнение по семантическому критерию сходства с заявленным обозначением провести не представляется возможным.

Необходимо отметить, что выполнение в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке [1] словесных элементов буквами латинского алфавита усиливает сходство знаков в целом.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве данных элементов по фонетическому и графическому факторам сходства и, как следствие о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Товары 19 класса МКТУ («ламинат»), в отношении которых испрашивается регистрация заявленному обозначению, однородны товарам 19 класса МКТУ («паркет; плитки неметаллические для настилов полов; плитки неметаллические; полы из неметаллических плиток; полы неметаллические; полы паркетные»),

поскольку соотносятся как вид – род, имеют одно назначение (покрытия напольные), условия сбыта и круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

Установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для которых они предназначены, позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, приведенных в заявленном перечне, то коллегия палаты по патентным спорам не находит их однородными товарам 19 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленной регистрации [1]. Данный вывод обусловлен тем, что «к услугам относятся виды деятельности, предлагаемые третьим лицам, не являющихся частью изначального производства, изготовления или продажи произведенных товаров».

Ввиду этого потребитель не может предположить, что услуги 35 класса МКТУ, такие как: «демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; распространение рекламных материалов; услуги снабженческие для третьих лиц», и товары 19 класса МКТУ, маркированные заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком [1], которые не являются тождественными, происходят из одного источника.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 26.09.2014, отменить решение Роспатента от 13.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012739214.