

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 17.05.2016, поданное ООО «СтройРем-Профи», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014711171, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2014711171 с приоритетом от 08.04.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 01, 02, 35 классов МКТУ.

Роспатентом 17.11.2015 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014711171 в отношении заявленных товаров 01, 02 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесным товарным знаком «САМОЦВЕТЫ» по свидетельству №250593 (1) (срок действия регистрации продлен до 14.11.2021), зарегистрированным на имя иного лица в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;



- с комбинированным обозначением «», содержащим словесный элемент «САМОЦВЕТЫ» по заявке №2013724851 (2) (в настоящее время выдано свидетельство за №557925), заявленным на имя иного лица в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.03.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- указанные в противопоставленном товарном знаке (1) услуги 35 класса МКТУ, относящиеся к рекламной деятельности, являются неоднородными заявленным услугам 35 класса МКТУ, представляющим собой услуги магазинов;

- заявитель согласен с экспертизой в части установления однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (2);

- содержащийся в противопоставленном знаке (2) неохраняемый элемент «ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС» однозначно указывает на строительную деятельность правообладателя, которая не относится к услугам магазинов, оказываемых заявителем;

- в этой связи правообладатель товарного знака (2) и заявитель оказывают на российском рынке различные услуги, следовательно, род деятельности сравниваемых компаний различен.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием интернет-сайтов, относящиеся к товарам 01, 02 классов МКТУ».

К возражению приложены распечатки из сети Интернет (3).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (08.04.2014) поступления заявки №2014711171 на регистрацию товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 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 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.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2014711171 заявлено



комбинированное обозначение «», представляющее собой комбинацию изобразительного элемента в виде цветка с разноцветными лепестками, на фоне которого размещен словесный элемент «САМОЦВЕТ», выполненный заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в черном, белом, синем, голубом, оранжевом, красном, зеленом, фиолетовом, розовом цветовом сочетании в отношении товаров 01, 02 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой словесное



обозначение «САМОЦВЕТЫ» (1) и комбинированное обозначение «» (2), содержащее словесный элемент «САМОЦВЕТЫ».

Следует отметить, что заявленном обозначении основным «сильным» индивидуализирующим элементом является словесный элемент «САМОЦВЕТ», выполненный в центральной части обозначения, а в противопоставленных товарных знаках – слово «САМОЦВЕТЫ», так как словосочетание «жилой комплекс» в знаке (2) исключено из самостоятельной правовой охраны.

В этой связи анализу на тождество и сходство сравниваемых обозначений подлежат словесные элементы «САМОЦВЕТ» и «САМОЦВЕТЫ».

Коллегией было установлено, что сравниваемые словесные элементы являются фонетически и семантически сходными, поскольку представляют собой единственное и множественное число одного и того же слова «САМОЦВЕТ», означающего «самоцветный камень» (С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова «Толковый словарь русского языка», М., «АЗЪ», 1993г., стр.719) .

Графический критерий сходства не является определяющим в силу наличия фонетического и семантического сходства сопоставляемых словесных элементов, при этом, использование одинакового алфавита в их написании сближает знаки визуально.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков заявителем в возражении не оспаривается.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ являются однородными услугам 35 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленного товарного знака (2), что заявителем также не оспаривается.

Следует согласиться, что не все заявленные услуги 35 класса МКТУ (например, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров) являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного знака (1), относящимся к рекламе. Однако, сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака (2) в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, решение Роспатента от 17.11.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014711171 в отношении услуг 35 класса МКТУ по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.03.2016, оставить в силе решение Роспатента от 17.11.2015.