

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, рассмотрела возражение от 19.04.2013, поданное ООО «Простая механика», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.02.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011736112, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011736112 с приоритетом от 03.11.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «ELEMENTA», выполненное строчными буквами латинского алфавита белого цвета на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника оранжевого цвета, совмещенного в правой части с изобразительным элементом в виде стилизованного якоря, вписанного в квадрат синего цвета с закругленным по линии якоря правым нижним углом. Регистрация товарного знака испрашивается в синем, белом, оранжевом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 27.02.2013 об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2011736112.

Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не

может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со знаком «ELEMENTO» по международной регистрации №1039784, которой ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ, которые взаимосвязаны с услугами 35 класса МКТУ заявленного обозначения.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.04.2013 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и отметил следующее:

- заявитель согласен с тем, что заявленное обозначение имеет фонетическое сходство с противопоставленным знаком и не оспаривает правомерность отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 06 класса МКТУ;

- заявитель полагает, что отказ в регистрации товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ является необоснованным, поскольку товары 06 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ не связаны между собой, не влияют друг на друга и могут сосуществовать параллельно;

- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, также не являются однородными товарам 06 и услугам 37 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку, поскольку имеют разное назначение, круг потребителей и условия их предоставления;

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.02.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.11.2011) 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 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) 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.

Согласно пункту (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 (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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.

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, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение «ELEMENTA», выполненное строчными буквами латинского алфавита белого цвета на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника оранжевого цвета, совмещенного в правой части с

изобразительным элементом в виде стилизованного якоря, вписанного в квадрат синего цвета с закругленным по линии якоря правым нижним углом.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1039784 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ELEMENTO», выполненным оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с первой заглавной буквой «Е».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком определено на основании фонетического сходства словесных элементов «ELEMENTA» - «ELEMENTO», занимающих в них доминирующее положение, что обусловлено наличием близких и совпадающих звуков, одинаково расположенных по отношению друг к другу, что заявителем в возражении не оспаривается.

Однородность товаров 06 класса МКТУ противопоставленной регистрации и товаров 06 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2011736112, заявителем также не оспаривается.

В отношении услуг 35 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2011736112, следует указать следующее.

В том случае, если услуги 35 класса МКТУ по продвижению товаров и их рекламе относятся к товарам 06 класса МКТУ, то, принимая во внимание высокую степень сходства сравниваемых знаков, принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг по продвижению этих товаров одному производителю является вполне вероятной.

Что касается остальных услуг 35 класса МКТУ, то, поскольку они не связаны с товарами 06 класса МКТУ, отсутствуют предпосылки для возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг одному производителю.

Таким образом, в отношении услуг 35 класса МКТУ, не связанных с товарами 06 класса МКТУ, отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011736112.

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

удовлетворить возражение от 19.04.2013, отменить решение Роспатента от 27.02.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011736112.