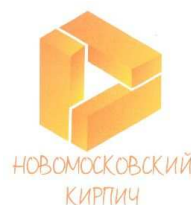


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.03.2016 (далее – Роспатент), поданное акционерным обществом «Новомосковский завод керамических материалов», г. Новомосковск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014700524, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014700524, поданной



13.01.2014, заявлено комбинированное обозначение , включающее в себя словесный элемент «новомосковский кирпич», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Выше расположен графический элемент, представляющий собой объемное изображение трех кирпичей, образующих треугольник. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в оранжевом, темно-оранжевом и желтом цветовом сочетании в отношении товаров 19 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.11.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение

по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения:

- с товарным знаком по свидетельству №325219 (приоритет от 30.11.2004), зарегистрированным на имя ЗАО «Олимпс» в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным.

- знаком по международной регистрации №858134 (приоритет от 13.04.2005), которому была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя AKG YALITIM VE INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI в отношении товаров 19 класса МКТУ, однородных заявленным.

Словесный элемент «кирпич» не обладает различительной способностью, и указывает на вид товаров, в связи с чем является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 29.03.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение приобрело различительную способность на территории Российской Федерации.

- правовая охрана знака по международной регистрации №858134 в отношении товаров 19 класса МКТУ была досрочно прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-347/2015.

- словесный элемент «кирпич» входит в состав неделимого фантазийного словосочетания «новомосковский кирпич», в связи с чем ему может быть предоставлена правовая охрана.

В подтверждение своих доводов заявитель представил копию решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-347/2015.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2014700524 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (13.01.2014) поступления заявки №2014700524 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.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

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.

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



, включающее в себя словесный элемент «новомосковский кирпич», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Выше расположен графический элемент, представляющий собой объемное изображение трех кирпичей, образующих треугольник.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Довод заявителя о том, что словесный элемент «кирпич» обладает различительной способностью по причине его включения в словосочетание

«новомосковский кирпич», не может быть признан убедительным в связи со следующим.

Анализ словесного элемента «новомосковский кирпич» показал, что словесные элементы расположены на двух строках, не образуют устойчивого словосочетания и, следовательно, могут восприниматься по отдельности. В связи с этим слово «кирпич» может восприниматься потребителем как простое наименование товаров, заявляемое для обозначения этих товаров.

Что касается довода заявителя относительно приобретения различительной способности обозначением «новомосковский кирпич», коллегия сообщает следующее.

Материалы, представленные заявителем в ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 13.03.2015, не могут быть приняты коллегией в качестве достаточного основания для признания приобретения заявленным обозначением различительной способности. Данный вывод обусловлен тем, что в указанных материалах отсутствуют сведения о длительном использовании заявленного обозначения для маркировки товаров до даты приоритета рассматриваемой заявки. Представленные материалы свидетельствуют об известности графического элемента, включенного в заявленное комбинированное обозначение, а также о сокращенном названии компании заявителя «НЗКМ», которые присутствуют на рекламных щитах и на упаковках товаров (мешках). Известность компании заявителя и ее деятельность подтверждаются также неоднократным упоминанием в газетных статьях и в благодарственных письмах, содержащихся в материалах рассматриваемой заявки. Однако, что касается маркировки товаров, то в представленных накладных, дилерских договорах и распечатках страниц сайтов в сети Интернет отсутствует информация о введении в гражданский оборот товаров, маркированных обозначением «новомосковский кирпич».

Исходя из этого, следует заключить, что довод, приведенный в заключении по результатам экспертизы, касательно неохраноспособности словесного элемента «кирпич», является обоснованным.

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



[1] представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя словесный элемент «новомосковский», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита синего цвета. Сверху расположен графический элемент, представляющий собой V-образные полосы на фоне ромба зеленого цвета.

Противопоставленный знак по международной регистрации №858134



представляет собой комбинированное обозначение [2], представляющее собой объемное изображение трех кирпичей, образующих треугольник, на красном фоне. Выше расположен словесный элемент «AKG», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, ниже - словесный элемент «GAZBETON», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Коллегия отмечает, что в заявленном обозначении и в знаке [1] основную индивидуализирующую функцию несут словесные элементы, так как они легче запоминаются чем графические элементы, и при восприятии на них будет акцентироваться внимание потребителя.

Сходство словесных элементов заявленного обозначения и знака [1] обусловлено полным вхождением словесного элемента противопоставленного обозначения «новомосковский» в заявленное обозначение. Выполнение словесных элементов заглавными буквами русского алфавита усиливает сходство сравниваемых обозначений. В связи с этим коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений в целом, ввиду сходства их словесных элементов, несмотря на отдельные отличия.

Анализ однородности товаров и услуг сравниваемых перечней показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ, приведенные в перечне знака [1] (демонстрация товаров; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение рекламных материалов; реклама; организация выставок в коммерческих и рекламных целях; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами), и услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленному обозначению (демонстрация товаров; информация и советы коммерческим потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]), являются однородными, поскольку либо совпадают, либо принадлежат к одним родовым группам (Реклама; менеджмент в сфере бизнеса).

Коллегия приняла во внимание представленную заявителем информацию о том, что правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №858134 [2] на территории Российской Федерации была досрочно прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-347/2015 в отношении товаров 19 класса МКТУ. В связи с этим, указанный знак не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В связи с этим, коллегия считает, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано для услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.03.2016, отменить решение Роспатента от 30.11.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014700524.