

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 08.11.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Центр-СБК», г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011720948, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011720948 с приоритетом от 30.06.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят стилизованное изображение папки в виде дома, аббревиатура «ПТК» и словесный элемент «Управдом», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 07.08.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что общепринятое сокращение «ПТК» (программно-технический комплекс) является неохраноспособным элементом.

В данном заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ с товарным знаком «УПРАВДОМ» по свидетельству № 403792, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве данных знаков основан на фонетическом и семантическом критериях сходства обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.11.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 07.08.2012. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными, так как в заявленном обозначении доминирует изобразительный элемент в виде изображения папки;
- 2) государственная регистрация противопоставленного товарного знака незаконна, так как слово «управдом» является общепринятым термином;
- 3) для заявленного обозначения возможно включение словесного элемента «Управдом» в товарный знак как неохраняемого элемента.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (30.06.2011) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров, а также общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с абзацем 1 и 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 пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 принимается 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 со словесным элементом «Управдом», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Словесный элемент «Управдом» несет в заявленном обозначении основную индивидуализирующую нагрузку, поскольку он запоминается легче, чем изобразительный элемент. Элемент «ПТК» не обладает различительной способностью в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как является общепринятым сокращением, означающим программно-технический комплекс (см. Интернет-портал «<http://www.sokr.ru>»), что было отмечено и самим заявителем в описании, приведенном в заявке.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 30.06.2011 испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «программы для компьютеров; программы компьютерные (загружаемое программное обеспечение)».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 403792 с приоритетом от 20.04.2009 представляет собой словесное обозначение «УПРАВДОМ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Данный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «программы для компьютеров; программы компьютерные (загружаемое программное обеспечение)».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они, несмотря на отдельные отличия по графическому критерию сходства обозначений, ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия фонетического вхождения противопоставленного товарного знака «УПРАВДОМ» в заявленное обозначение, то есть являются сходными.

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет фонетический фактор, на основе которого установлено фонетическое сходство данных знаков, а также семантический фактор ввиду совпадения смысловых значений входящих в их состав слов «УПРАВДОМ».

Управдом – сокращение от «управляющий домом, домами», прежнее название должностного лица, возглавляющего домоуправление (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Толковый словарь Ожегова»).

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (отличия в цветовом и шрифтовом исполнении, наличие иных элементов, в том числе изобразительного) играют второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Товары 09 класса МКТУ «программы для компьютеров; программы компьютерные (загружаемое программное обеспечение)», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 09 класса МКТУ «программы для компьютеров; программы компьютерные

(загружаемое программное обеспечение)», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, совпадают, то есть они являются однородными.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 403792 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Что касается довода возражения о том, что слово «управдом» является общепринятым термином, то следует отметить, что отсутствуют какие-либо основания считать данное слово общепринятым термином в области программного обеспечения.

Довод возражения о незаконности государственной регистрации противопоставленного товарного знака не корректен, так как предоставление правовой охраны данному товарному знаку не было оспорено в установленном порядке.

Относительно довода заявителя о том, что для заявленного обозначения возможно включение словесного элемента «Управдом» в товарный знак как неохраняемого элемента, следует отметить, что законодательством не предусмотрена возможность включения одного охраняемого товарного знака в другой в качестве неохраняемого элемента.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 08.11.2012, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 07.08.2012.