

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.05.2015. Данное возражение подано ОФФИЦИНЕ МАККАФЕРРИ С.П.А., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013717058, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013717058 с приоритетом от 22.05.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено изобретенное словесное обозначение «STEELGRID», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 18.02.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013717058 в отношении товаров 06 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение, состоящее из элементов «STEEL GRID», которые в переводе с английского языка означают «стальная сетка (решетка)», указывает на вид и свойства товаров (пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Stelgrid Стэлгрит» по свидетельству №421338, зарегистрированным ранее на имя

инога лица в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ (пункт 6 статьи 1483 Кодекса).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.05.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- рассматриваемое обозначение в целом является изобретенным, что подтверждается справочными материалами;

- заявленное обозначение состоит из многозначных слов «STEEL» и «GRID», каждое из которых в переводе с английского языка имеют следующие значения: «STEEL» - «твердость, огниво, оружие, арматура, серый цвет с голубоватым отливом, сталь», «GRID» - «клетка, матрица, модулятор, место старта, сектор»;

- таким образом, для восприятия данного обозначения нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, следовательно, можно признать, что анализируемое обозначение является охраноспособным;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными визуально, так как выполнены разными шрифтами, содержат разное количество слов и расположение их в знаках также различно;

- сравниваемые обозначения не являются сходными фонетически благодаря совершенно разным гласным звукам, образующим начальные слоги, а также разным согласным звукам в конце слов;

- заявитель в возражении подробно приводит сведения относительно его деятельности, в том числе на территории Российской Федерации, в области инженерной защиты территорий;

- правообладатель противопоставленного товарного знака является дистрибьютором профессионального ручного инструмента;

- в связи с изложенным, продукция, маркированная сравниваемыми обозначениями, используется в разных областях, рассчитана на разные группы потребителей, не является взаимозаменяемой;

- потребительские свойства и функциональное назначение, цель применения товаров, условия их реализации являются различными;

- вышеуказанное подтверждает несходство сравниваемых обозначений, неоднородность сравниваемых товаров, разные области использования продукции, маркированной товарными знаками, и, следовательно, отсутствие возможности смешения знаков в гражданском обороте.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 06 класса МКТУ.

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

С учетом даты подачи (22.05.2013) заявки №2013717058 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 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указание 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.

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

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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 учитывается 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «STEELGRID», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 06 класса МКТУ «шестиугольная композитная гибкая сетка двойного кручения, в основном для защиты от горных обвалов в качестве покровной системы».

Анализ заявленного словесного обозначения показал, что оно является сложносоставным словом, образованным путем соединения двух значимых слов «STEEL» и «GRID».

Слово «STEEL» в переводе с английского языка на русский язык имеет значения: «сталь, огниво, стальная пластинка, холодное оружие, меч, шпага». Слово «GRID» в переводе с английского языка на русский язык означает «сетка, решетка, сеть, управляющий провод» (<https://slovari.yandex.ru/>). Данные словесные элементы действительно являются многозначными, однако в первом их значении они употребляются как «сталь» и «сетка», соответственно. При этом, по правилам английского языка при составлении сложносоставного слова из двух существительных первое слово переводится как прилагательное. В этой связи, словесный элемент «STEELGRID» применительно к заявленным товарам, представляет собой словосочетание, которое можно трактовать как «стальная сетка» или «стальная решетка».

Таким образом, заявленное обозначение «STEELGRID» напрямую указывает на вид и свойства, указанных в перечне товаров 06 класса МКТУ, следовательно, оно является неохраноспособным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доказательств того, что в результате его длительного использования в Российской Федерации, заявленное обозначение воспринимается не как описательная характеристика, приведенных в перечне товаров, а как товарный знак заявителя, заявителем не представлено.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Заявленное обозначение «STEELGRID», как было указано выше, является указанием на вид и свойства товаров 06 класса МКТУ, а противопоставленный товарный знак **Stelgrit** **Стэлгрит** по свидетельству №421338 не имеет смыслового значения. В связи с этим сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

При отсутствии сходства сопоставляемых обозначений однородность товаров 06 класса МКТУ не является достаточным условием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.05.2015, оставить в силе решение Роспатента от 18.02.2015.