

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 23.10.2013, поданное компанией DORMA GmbH + Co. KG, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011740391, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011740391 с приоритетом от 08.12.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06 и 19 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ARCOS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 05.07.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 06 и 19 классов МКТУ с товарными знаками «ORKO» по свидетельствам №№ 371750, 407346, 298077 и со знаком «ARKO» по международной регистрации № 863894, правовая охрана которым была предоставлена на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом критерии сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 23.10.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 05.07.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 371750, 407346 и 298077 (Обществом с ограниченной ответственностью «ОРКО», г. Омск) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке товаров, в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие от 08.10.2013;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации № 863894 не являются сходными по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они отличаются количеством звуков и составом звуков;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации № 863894 не являются сходными по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным шрифтовым исполнением и наличием в противопоставленном знаке изобразительного элемента;
- 4) заявитель ограничивает перечень товаров, для которого испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, исключив из него товары 19 класса МКТУ «строительные материалы», а остальные приведенные в заявке товары 19 класса МКТУ (двери) не являются однородными товарам 19 класса МКТУ «silicate tiles (blocks)» («силикатные плитки (блоки)») противопоставленной международной регистрации знака № 863894, так как они относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение, разный круг потребителей, разные условия сбыта и не являются взаимозаменяемыми.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров, за исключением товаров 19 класса МКТУ «строительные материалы».

К возражению был приложен оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 08.10.2013 [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (08.12.2011) 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 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 14.4.2.2 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) 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 14.4.3 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 словесное обозначение «ARCOS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 08.12.2011 испрашивается в отношении товаров 06 и 19 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 371750 (с приоритетом от 27.12.2007), 407346 (с приоритетом от 27.01.2009) и 298077 (с приоритетом от 03.12.2004) представляют собой словесное и комбинированные обозначения со словесным элементом «ORKO», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Данные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 06 и 19 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 371750, 407346 и 298077 по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений («ARCOS» – «ORKO») показал, что они не являются сходными, так как различаются количеством звуков (5 звуков – 4 звука) и составом звуков, а именно, начальным и конечным звуками, на которых прежде всего акцентируется внимание при восприятии данных коротких слов.

Сопоставительный анализ данных знаков по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений показал, что они не являются сходными, так как производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным количеством букв (5 букв – 4 буквы) и составом букв, а именно, совпадают лишь две буквы из пяти, причем расположенные в средней части слов, то есть не играющие решающей роли при восприятии этих слов в целом. В комбинированных товарных знаках по свидетельствам №№ 407346 и 298077 имеются изобразительные элементы.

Поскольку вышеуказанные слова являются фантазийными, то сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по семантическому критерию сходства обозначений не проводится.

Изложенное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 371750, 407346 и 298077 не являются сходными.

В силу данного обстоятельства отсутствует необходимость проведения анализа указанного в заявке перечня товаров на предмет их однородности с товарами противопоставленных регистраций товарных знаков.

Кроме того, следует отметить, что правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 371750, 407346 и 298077 (Обществом с ограниченной ответственностью «ОРКО», г. Омск) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке товаров, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 08.10.2013 [1].

Таким образом, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 371750, 407346 и 298077 никак не препятствуют государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 863894 с конвенционным приоритетом от 31.01.2005 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изображения рамки овальной формы, в которую

помещен словесный элемент «ARKO», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что в данном знаке доминирует словесный элемент «ARKO», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение, и запоминается легче, чем простой графический элемент в виде изображения овала.

Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 19 класса МКТУ «silicate tiles (blocks)» («силикатные плитки (блоки)»).

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации № 863894 показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического сходства слов «ARCOS» и «ARKO», имеющих одинаковый состав гласных и близкий состав согласных звуков и совпадающие звуко сочетания, а именно, отличаются лишь одним конечным звуком.

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и указанного противопоставленного знака исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет фонетический фактор, на основе которого и установлено сходство данных знаков.

Сходство знаков усиливается и за счет того, что указанные слова выполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по визуальному критерию сходства обозначений (использование жирного шрифта и наличие графического элемента в противопоставленном знаке) играют лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом.

Поскольку вышеуказанные слова являются фантазийными, то сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака по семантическому критерию сходства обозначений не проводится.

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).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации № 863894, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Вместе с тем, необходимо отметить, что заявитель ограничил перечень товаров, для которого испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, исключив из него товары 19 класса МКТУ «строительные материалы», которые являются однородными товарам 19 класса МКТУ «silicate tiles (blocks)» («силикатные плитки (блоки)»), поскольку они соотносятся как род-вид.

В свою очередь, остальные указанные в заявке товары 19 класса МКТУ («двери всех видов (неметаллические); двери из цельного стекла, в том числе одностворчатые двери из цельного стекла, многостворчатые двери из цельного стекла, изолирующие двери из цельного стекла, противопожарные двери из цельного стекла») не являются однородными товарам 19 класса МКТУ «silicate tiles (blocks)» («силикатные плитки (блоки)») противопоставленной международной регистрации знака № 863894, так как они представляют собой разные виды товаров, относятся к разным родовым группам товаров, отличаются назначением и областью применения, условиями сбыта и не являются взаимозаменяемыми.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает наличия принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеприведенных неоднородных товаров одному производителю.

Следовательно, противопоставленный знак по международной регистрации № 863894 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров, за исключением товаров 19 класса МКТУ «строительные материалы».

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении данных товаров.

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

удовлетворить возражение от 23.10.2013, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.07.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011740391.