

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 поступившее 12.01.2016 возражение, поданное Акзо Нобель Коатингс Интернешнл Б.В., Нидерланды (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013710582, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2013710582, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.03.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 02 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.04.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 02 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «ИМПРА» по свидетельству №417455 с приоритетом от 21.09.2009 в отношении товаров 02 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 02 класса МКТУ.

Кроме того, словесные элементы «Защитная пропитка для скрытых конструкций, толщина защитного слоя, глубина проникновения в дерево, глубоко проникает в структуру древесины, на водной основе, почти без запаха, стойкая защита от биокоррозии» являются неохраняемыми элементами обозначения, поскольку указывают на назначение товаров, их состав и свойства, следовательно, на данные элементы не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Изобразительный элемент в правой части обозначения в виде окружности со стрелками также является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой изображение эксплуатационных знаков.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №417455 обладают существенными различиями с точки зрения фонетики, семантики и графического представления, которые позволяют полностью исключить риск смешения обозначений в гражданском обороте;

- необходимо учитывать, что вследствие комбинирования словесного и изобразительного элементов, сходство словесных элементов может быть ослаблено. Поэтому при оценке сходства комбинированных обозначений, к которым относится заявленное обозначение, следует руководствоваться ассоциациями в целом, вызываемыми этими обозначениями. При этом оценка сходства, основанная на ассоциациях в целом, является превалирующей, поскольку в ее основе лежит общее впечатление от сравниваемых обозначений, на что потребитель в первую очередь и ориентируется;

- заявитель не возражает против исключения из охраны неохраноспособных словесных и изобразительного элементов, упомянутых в оспариваемом решении;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №417455 предоставил письмо - согласие о том, что не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.04.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013710582 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 02 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.03.2013) поступления заявки №2013710582 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 является комбинированным, состоящим из прямоугольника внутри которого расположен другой прямоугольник меньшего размера со смещением влево с изображением части дома на фоне летнего пейзажа. В верхней центральной части прямоугольника расположен прямоугольник меньшего размера со скругленным левым нижним углом, на котором расположено стилизованное изображение капли жидкости с бликом. На фоне капли помещен словесный элемент «Pinotex», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Ниже, по центру, расположен словесный элемент «IMPRA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, под ним в две строки расположены словесные элементы «ЗАЩИТНАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ СКРЫТЫХ КОНСТРУКЦИЙ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Справа и слева под фразой расположены два прямоугольника, на правом прямоугольнике расположены две окружности с изобразительными элементами и словесными элементами «H₂O», «На водной основе почти без запаха», «Стойкая защита от биокоррозии», «STOP», выполненные стандартным шрифтом буквами русского и английского алфавита соответственно. Вдоль правой стороны большого прямоугольника расположена вертикальная полоса с контрастно выполненными окружностями, справа от нее – словесные элементы «Толщина защитного слоя», «Глубина проникновения в дерево». Ниже расположено схематическое изображение окружности со стрелками, под которой находятся словесные элементы «Глубоко проникает в структуру древесины», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Обозначение выполнено в белом, бежевом, коричневом, темно-коричневом, желтом, зеленом, темно-зеленом, черном,

сером, голубом, синем цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 02 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 02 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №417455.

Противопоставленный товарный знак «ИМПРА» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 02, 05 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, и которые являются основанием для удовлетворения возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем было представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №417455 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 02 класса МКТУ.

Принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателей, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 14.04.2015 и государственной регистрации товарного знака по заявке №2013710582 в отношении товаров 02 класса МКТУ.

Вместе с тем, как указано выше словесные элементы «Защитная пропитка для скрытых конструкций, толщина защитного слоя, глубина проникновения в дерево, глубоко проникает в структуру древесины, на водной основе, почти без запаха, стойкая защита от биокоррозии» являются неохраняемыми элементами обозначения, поскольку указывают на назначение товаров, их состав и свойства, следовательно, на данные элементы не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, изобразительный элемент в правой части обозначения в виде окружности со стрелками также является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой изображение эксплуатационных знаков.

С вышеуказанным заявитель выразил свое согласие.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 12.01.2016, отменить решение Роспатента от 14.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013710582.