

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 28.02.2014, поданное Открытым акционерным обществом «СИБИАР», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012718982, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012718982 с приоритетом от 07.06.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 06, 16 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, представляющее собой этикетку. В верхней части этикетки расположены словесные элементы «Killer forte», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, в две строки. В центральной части этикетки размещен овал, в котором, находятся изображения стилизованных насекомых. Регистрация знака испрашивается в черном, белом, красном, желтом цветовом сочетании.

Роспатентом 28.11.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пунктам 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «forte» (Forte (ит.)), имеющий значение «сильный» (см. www.lingvo.ru), указывающий на свойства товаров.

Кроме того, в заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «KILLER» (свидетельство №289694 с приоритетом от 25.03.2004), зарегистрированным в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 05, 06, 16, 35 классов МКТУ, на имя Открытого акционерного общества «Хитон», 420075, Татарстан респ., г. Казань, ул. 3-я Кленовая, 9.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.02.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен, что словесный элемент «forte» является неохраняемым;
- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №289694 фонетически и визуально не сходны, за счет различного шрифтового написания словесных элементов, разных словесных и изобразительных элементов, различного цветового сочетания;
- срок действия противопоставленного товарного знака по свидетельству №289694 истекает 25.03.2014;
- по мнению заявителя, товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, не однородны товарам 06, 16 классов МКТУ и услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленному обозначению.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.11.2013 по заявке №2012718982 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 05, 06, 16 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (07.06.2012) поступления заявки №2012718982 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 требованиями пункта 1 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.

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

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункта 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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 пунктом 14.4.2.2 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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, 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 пункте 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 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 является комбинированным обозначением и представляет собой этикетку. В верхней части этикетки расположены словесные элементы «Killer», «forte», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, в две строки. В центральной части этикетки размещен овал, в котором находятся стилизованное изображение насекомых. Регистрация знака испрашивается в черном, белом, красном, желтом цветовом сочетании в отношении товаров 05, 06, 16 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №289694 [1] представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки. В верхней части этикетки расположена квадратная рамка, внутри нее размещены буквы «KRA», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Под рамкой расположен словесный элемент «KILLER», в котором буквы «LL», выполнены в виде патронов. В центрально части этикетки написаны словесные элементы «ДИХЛОФОС», «для уничтожения тараканов, муравьев, блох, клопов», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. В нижней части

этикетки размещена квадратная рамка с контуром, внутри нее изображены насекомые, на которых сверху указывает стрелка. Неохраняемые элементы товарного знака: все слова, кроме «KRA, Killer». Знак зарегистрирован в красном, черном цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

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

При оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается тождество и сходство доминирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в заявленном обозначении, как и в противопоставленном знаке [1], основным элементом является словесный элемент «KILLER», так как он занимает одно из центральных положений в знаках, легче запоминается, чем изобразительные элементы, и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

При сравнительном анализе данных словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] установлено, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «KILLER». Изложенное свидетельствует об их сходстве в целом за счет сходства их доминирующих элементов.

Кроме того, необходимо отметить, что выполнение в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке [1] словесного элемента «KILLER» буквами латинского алфавита усиливает сходство знаков в целом.

Учитывая тождество словесных элементов в сравниваемых обозначениях, можно сделать вывод о сходстве знаков в целом, несмотря на имеющиеся графические различия.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 05 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одной родовой группе (средства для уничтожения насекомых), имеют одно назначение, один круг потребителя, один рынок сбыта. Что касается товаров 06, 16 классов МКТУ и

услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых также испрашивается регистрация заявленному обозначению, то данные товары и услуги предназначены исключительно для использования совместно с товарами 05 класса МКТУ и тесно связаны с этими товарами, в связи с чем являются однородными товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1] (см. Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания утвержденные приказом Роспатента №198 от 31.12.2009).

Установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для которых они предназначены, позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] в отношении товаров 05, 06, 16 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, однородных товарам 05 класса МКТУ.

В связи с этим у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода заявителя относительно истечения срока действия регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству №289694, то необходимо отметить следующее.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №289694 ни на дату принятия оспариваемого решения Роспатента, ни на дату принятия возражения к рассмотрению не была прекращена, ввиду чего коллегия палаты по патентным спорам не имеет оснований для опровержения вывода экспертизы о сходстве заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №289694.

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

В заявленное обозначение входит словесный элемент «forte», имеющий значение «сильный» (см. www.lingvo.ru) и, в силу своей семантики указывает на свойства товаров. В связи с чем, он является неохраняемым элементом на основании

пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанный вывод экспертизы заявителем в возражении от 28.02.2014 не оспаривался.

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

отказать в удовлетворении возражения от 28.02.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 28.11.2013.