

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 21.08.2013 на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011731775, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011731775 с приоритетом от 11.05.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «Жилкомплектстрой», г.Чебоксары (далее - заявитель) в отношении товаров 06, 19 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , включающее словесное обозначение «ТЕПЛЫЙ ДОМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Слева от словесных элементов выполнено стилизованное изображение окна. Словесные и изобразительный элементы выполнены на фоне четырехугольника со скругленными углами. Четырехугольник выполнен желтым цветом с красным контуром.

Роспатентом 23.05.2013 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011731775 в отношении товаров 06 - «обычные материалы и их сплавы», 19 - «асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения» классов МКТУ. В отношении остальных

заявленных товаров 06, 19 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров и услуг товарными знаками. А именно, были противопоставлены следующие товарные знаки:

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «ТЕПЛЫЙ ДОМ» по свидетельству №259048 [1] с приоритетом от 04.02.2002, зарегистрированный на имя Шилина Андрея Валерьевича, Московская обл. для товаров 17 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 19 класса МКТУ;

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «ТЕПЛЫЙ ДОМ» по свидетельству №324450 [2] с приоритетом от 06.07.2005, зарегистрированный на имя Сунцова Дениса Александровича, Республика Карелия, г. Петрозаводск для товаров 06 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 06, 19 классов МКТУ.

Относительно представленного письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №324450 в заключении по результатам экспертизы отмечено, что оно не было принято во внимание при принятии решения, поскольку заявленное обозначение и указанный товарный знак имеют высокую степень сходства в силу фонетического тождества словесных элементов «ТЕПЛЫЙ ДОМ».

В возражении от 21.08.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №259048 зарегистрирован для товаров 17 класса МКТУ «изделия из частично обработанных

пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; трубы гибкие неметаллические», которые не являются однородными следующим товарам 19 класса МКТУ заявленного перечня: «асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; арматура дверная; арматура оконная; окна; перемычки дверные или оконные; переплеты оконные створные; ставни; филенки дверные», поскольку данные товары относятся к разным видовым группам, имеют разное назначение, условия и место реализации, а также разный круг потребителей;

- в соответствии с решением экспертизы заявленное обозначение может рассматриваться как вариант противопоставленного товарного знака по свидетельству №324450, правообладатель которого предоставил заявителю согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2011731775;

- однако при сравнении двух обозначений, очевидно кардинальное различие используемой графики и композиции элементов, входящих в их состав;

- кроме того, словесный элемент в противопоставленном товарном знаке не занимает доминирующего положения и расположен под изобразительным элементом, который является центром композиции обозначения, а заявленное обозначение включает словесный элемент в другом стиле написания, в другом цвете и расположенный совершенно иным образом;

- в связи с тем, что заявленное обозначение не является тождественным товарному знаку по свидетельству №324450, согласие правообладателя противопоставленного знака устраняет препятствие для государственной регистрации товарного знака по заявке №2011731775.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011731775 в отношении всех товаров 06 и части товаров 19 класса МКТУ.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам заявитель представил согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №324450 [3].

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

С учетом даты приоритета (11.05.2010) заявки №2011731775 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, № 4322 (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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Правил Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2. Правил).

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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 пункте 14.4.2.2 Правил, а именно звуковое сходство (признаки подпункта (а)), графическое сходство (признаки подпункта (б)), смысловое сходство (признаки подпункта (в)).

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).

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 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 комбинированное обозначение , представляющее собой четырехугольник желтого цвета с красным контуром, на фоне которого в центральной части на двух строках размещены словесные элементы «ТЕПЛЫЙ» и «ДОМ», выполненные буквами русского алфавита красного цвета. Слово «ДОМ» выполнено более крупным шрифтом, чем слово «ТЕПЛЫЙ». Слева от словесных элементов размещено стилизованное изображение окна, выполненное в виде четырех квадратов красного цвета.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011731775 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2], которые ранее были зарегистрированы на имя иных лиц в отношении однородных товаров 06, 17 классов МКТУ.

Товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение



, включающее размещенные на двух строках слова «ТЕПЛЫЙ ДОМ», выполненные стандартным жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Над словесными элементами размещены друг над другом треугольник и две пересекающиеся прямые. В целом обозначение воспринимается, как стилизованное изображение дома с крышей.

Товарный знак [2] представляет собой комбинированное



обозначение , в котором пространственно доминирует стилизованное изображение улитки, накрытой ладонью, под которым мелким шрифтом буквами русского алфавита выполнен словесный элемент «теплый дом».

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и товарных знаков [1; 2] на тождество и сходство было установлено следующее.

Заявленное обозначение и товарные знаки [1; 2] производят различное зрительное впечатление за счет присутствия в них принципиально различных изобразительных элементов и различной цветовой гаммы.

Вместе с тем, сравниваемые знаки включают фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ТЕПЛЫЙ ДОМ». Поскольку совпадающие словесные элементы являются существенными индивидуализирующими элементами, как в заявленном обозначении, так и в противопоставленных товарных знаках [1; 2], заявленное обозначение было признано сходным в целом с товарными знаками [1; 2], несмотря на очевидное графическое различие знаков.

По вопросу однородности товаров, указанных в перечне заявленного и противопоставленных товарных знаков [1; 2], коллегией палаты по патентным спорам установлено следующее.

Правовая охрана товарному знаку [1] предоставлена в отношении 17 класса МКТУ «изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для

конопачения, уплотнения и изоляции; трубы гибкие неметаллические», которые не являются однородными товарам 19 класса МКТУ «асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; арматура дверная; арматура оконная; окна; перемычки дверные или оконные; переплеты оконные створные; ставни; филенки дверные», в отношении которых, согласно скорректированному заявителем перечню, испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2011731775 (сопоставляемые товары не совпадают по виду/роду, имеют существенные различия в назначении, способе изготовления, материале из которого они изготовлены).

Следовательно, неоднородные товары, маркированные сходными знаками, не будут смешиваться потребителями в гражданском обороте.

Товары 06 класса МКТУ (блоки оконные, двери металлические, дверные засовы, задвижки, дверные коробки, рамы металлические и др.), указанные в перечне товарного знака [2] и товары 06, 19 классов МКТУ (окна, форточки, ставни, филенки дверные, перемычки дверные или оконные и др.), заявленного перечня, относятся к одному виду/роду товаров, имеют одинаковое назначение, круг потребителей, поэтому являются однородными.

Следовательно, заявленное обозначение и товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 06, 19 классов МКТУ.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака [2] предоставил согласие [3] на регистрацию товарного знака по заявке №2011731775 в отношении всех заявленных товаров 06, 19 классов МКТУ. Учитывая, что

заявленное обозначение



и товарный знак



[2] являются

сходными, а не тождественными (имеются существенные графические различия), предоставление согласия учтено палатой по патентным спорам при рассмотрении возражения от 21.08.2013.

Таким образом, товарные знаки [1; 2] не являются препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2011731775 в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 06, 19 классов МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение, в дополнение к товарам 06, 19 классов МКТУ, в отношении которых принято решение о государственной регистрации товарного знака, также может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении уточненного заявителем перечня товаров 06, 19 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 21.08.2013, изменить решение Роспатента от 23.05.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011731775.