

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 12.05.2011, поданное индивидуальным предпринимателем Полехиной Н.А., г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009708813/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2009708813/50 с приоритетом от 23.04.2009 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11, 12 и услуг 37 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесные элементы «REF авто», выполненные буквами латинского и русского алфавитов голубого и черного цветов, и стилизованное изображение снежинки голубого цвета.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 24.01.2011 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, приведенных в заявке. Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении указанных в заявке товаров 11 и услуг 37 классов МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «авто» является неохраноспособным, поскольку он указывает на вид, свойства и назначение товаров и услуг, и заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 11 и услуг 37 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 252531 и 291656, зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.05.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.01.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 291656 (ООО «Еврохолод», Москва) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении части товаров 11 и услуг 37 классов МКТУ (было представлено соответствующее письмо-согласие от 27.08.2010);
- 2) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 252531 фонетически несходны, так как они отличаются количеством слогов и звуков, ударным слогом и составом звуков в конечных частях сравниваемых знаков;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 252531 визуально несходны, так как они отличаются шрифтовым и цветовым исполнением словесных элементов и наличием в заявленном обозначении изобразительных элементов;
- 4) словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 252531 являются фантазийными;
- 5) словесный элемент «авто» в составе заявленного обозначения является неохраноспособным только в отношении товаров 12 класса

МКТУ, а по отношению к товарам 11 и услугам 37 классов МКТУ он является фантазийным;

- 6) товары 11 класса МКТУ, представляющие собой отопительные установки, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 11 класса МКТУ, относящиеся к устройствам для охлаждения, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 252531, не являются однородными;
- 7) услуги 37 класса МКТУ «мытьё автомобилей; мытьё транспортных средств», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 37 класса МКТУ «ремонт и техническое обслуживание автомобилей; техническое обслуживание транспортных средств», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 252531, не являются однородными.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 11, 12 и услуг 37 классов МКТУ с исключением словесного элемента «авто» из объема правовой охраны товарного знака только для товаров 12 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (23.04.2009) 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 3 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения 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 пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 14.4.2.3 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 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 комбинированное обозначение, в состав которого входят словесный элемент «REF», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита голубого цвета, и словесный элемент «авто», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита черного цвета, а также прямая линия голубого цвета под словом «REF» и стилизованное изображение снежинки голубого цвета над словом «авто».

Следует отметить, что слова «REF» и «авто» в составе заявленного обозначения исполнены на разных уровнях, буквами разных алфавитов, разным шрифтом и цветом, в силу чего они не образуют единого слова или словосочетания и, следовательно, подлежат анализу по отдельности. При этом доминирующее

положение занимает слово «REF», которое акцентирует на себе внимание, поскольку оно выполнено в начальной части знака, в оригинальной манере и более крупным шрифтом. Графические элементы играют в данном знаке второстепенную, подчиненную по отношению к слову «REF», роль.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 23.04.2009 испрашивается, согласно заявке, в отношении товаров 11, 12 и услуг 37 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 252531 (с приоритетом от 09.10.2001) представляет собой словесное обозначение «РефТранс», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Следует отметить, что словесный элемент «Транс», согласно данной регистрации товарного знака, включен в него как неохраняемый элемент. Начальные буквы слов «Реф» и «Транс» являются заглавными, а остальные – строчными. Доминирующее положение в товарном знаке занимает слово «Реф», выполненное в его начальной части и, в силу этого, акцентирующее на себе внимание.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 291656 (с приоритетом от 28.07.2004) представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит слово «REF», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета. Справа от него помещен графический элемент в виде кривой линии голубого цвета, стилизованный под заглавную букву латинского алфавита «S» слова «Syst», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита голубого цвета.

Следует отметить, что доминирующее положение в данном товарном знаке занимает слово «REF», выполненное в его начальной части и, в силу этого, акцентирующее на себе внимание.

Указанные выше товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 11 и услуг 37 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что в их состав входят и занимают доминирующее

положение в них фонетически тождественные словесные элементы – «REF», «Реф» и «REF», в силу чего сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом.

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет фонетический критерий сходства обозначений, на основе которого установлено фонетическое сходство этих знаков ввиду доминирования в них вышеуказанных фонетически тождественных фантазийных слов.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (наличие в них иных слов – «авто», «Транс» и «Syst», различия в шрифтовом и цветовом исполнении знаков, наличие в составе заявленного обозначения изобразительных элементов) имеют лишь второстепенное значение при сравнении данных знаков в целом. 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 позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 11 и услуги 37 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 11 и услуги 37 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, совпадают, соотносятся как род-вид либо относятся к одним и тем же родовым группам – устройства для охлаждения, для отопления (теплотехническое оборудование), устройства для вентиляции (кондиционирования воздуха), услуги по установке и ремонту этих устройств, слесарные работы, услуги по обслуживанию транспортных средств (автомобилей), то есть они являются однородными.

Следует отметить, в частности, что услуги по мытью транспортных средств (автомобилей) и услуги по их ремонту и техническому обслуживанию, в том числе

услуги по чистке и полированию транспортных средств и автомалярные работы, оказываемые в рамках кузовного ремонта, представляют собой в целом услуги по обслуживанию транспортных средств (автомобилей), то есть они относятся к одной и той же родовой группе, имеют одинаковое назначение и один и тот же круг потребителей. При этом данные услуги зачастую оказываются одним и тем же лицом (сервисным центром), и допуск автомобиля в ремонтный цех производится только после его мойки, являющейся сопутствующей услугой.

Ввиду указанных выше обстоятельств существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих товаров 11 и услуг 37 классов МКТУ, индивидуализируемых сравниваемыми знаками, одному производителю.

Изложенное обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков до степени смешения в отношении однородных товаров 11 и услуг 37 классов МКТУ.

Владельцем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 291656 (ООО «Еврохолод», Москва) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении части товаров 11 и услуг 37 классов МКТУ (корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.09.2010, было представлено соответствующее письмо-согласие от 27.08.2010).

Однако, данное обстоятельство не позволяет преодолеть препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении этих товаров и услуг, поскольку противопоставленный товарный знак по свидетельству № 252531 также препятствует предоставлению правовой охраны заявленному обозначению в отношении всех товаров 11 и услуг 37 классов МКТУ, приведенных в заявке.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 11 и услуг 37 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что в его состав входит словесный элемент «авто».

«Авто» обозначает отнесенность, связь чего-либо с автомобилем, обозначает автомобиль какого-либо свойства или назначения (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике / Большой толковый словарь русского языка Кузнецова» – <http://dic.academic.ru>).

Ввиду указанного словесный элемент «авто» является элементом, характеризующим товары 12 класса МКТУ, приведенные в заявке, а именно, указывающим на их вид, свойства и назначение, то есть он является неохраноспособным, в соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в отношении этих товаров.

Поскольку словесный элемент «авто» не занимает в заявленном обозначении доминирующего положения, то он может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 12.05.2011, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.01.2011.