

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 23.07.2013, поданное ООО «ТеррИнко», с. Набережные Моркваши (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011713547, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011713547 с приоритетом от 28.04.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 17, 19, 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «ТЕРРИНКО» и изобразительный элемент в виде квадрата зеленого цвета с отсеченной нижней правой частью в форме квадрата. В центральной части зеленого квадрата расположен квадрат белого цвета.

Роспатентом 17.04.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров и услуг 17, 42 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров и услуг 19, 35, 37 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком по свидетельству №459933 с приоритетом от 29.12.2010, зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 19, 35, 37 классов МКТУ на имя ООО «ТриДом», 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, 100 (Технополис «Химград»), здание Д5230.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.07.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения, поскольку производят разное зрительное впечатление и включают в свой состав абсолютно разные словесные элементы «ТЕРРИНКО» и «ТРИДОМ», занимающие доминирующее положение в сравниваемых обозначениях, при этом слово «ТЕРРИНКО» представляет собой фирменное наименование заявителя;

- заявитель добросовестно использует заявленное обозначение в отношении заявленных товаров и услуг с момента своей государственной регистрации (16.04.2008), а, кроме того, является обладателем исключительного права на изобразительный товарный знак по свидетельству №464482;

- правообладатель противопоставленного товарного знака – ООО «ТриДом», зарегистрирован 28.06.2010 и начал использовать сходный изобразительный элемент значительно позднее;

- решение Роспатента от 17.04.2013 было неправомерно принято без учета мнения заявителя относительно довода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства, несмотря на то, что ответ заявителя на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства поступили в установленный срок.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит изменить решение Роспатента от 17.04.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В качестве дополнительных материалов к возражению заявителем представлены следующие документы:

- Сведения об изобразительном товарном знаке по свидетельству №464482 и словесном товарном знаке «ТЕРРИНКО» по свидетельству №428922, принадлежащих ООО «ТеррИнко» [1];

- Рекламные буклеты [2];

- Выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «ТеррИнко» [3];

- Договор подряда на строительство и приложение к нему [4];

- Определение высшего арбитражного суда Российской Федерации [5];

- Договоры на рекламу с приложениями [6].

Кроме того, в материалах заявки содержатся документы, представленные заявителем 26.03.2013, а именно: рекламные буклеты; сведения о размещении рекламы заявителя на страницах еженедельника «Стройка. Татарстанский выпуск».

Изучив материалы дела и заслушав заявителя, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (28.04.2011) поступления заявки №2011713547 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 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 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.

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.

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 обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил 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.

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  по заявке №2011713547 с приоритетом от 28.04.2011 является комбинированным, включает в свой состав словесный и изобразительный элементы. Словесный элемент «ТЕРРИНКО» выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в зеленом и черном цветовом сочетании («ТЕРР» - в черном цвете, «ИНКО» - в зеленом). Расположенный слева от слова «ТЕРРИНКО» изобразительный элемент

представляет собой геометрическую композицию в виде квадрата зеленого цвета с отсеченной нижней правой частью в форме квадрата. В центре зеленого квадрата расположен маленький квадрат белого цвета. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 17, 19, 35, 37, 42 классов МКТУ.

Отказ Роспатента в регистрации заявленного обозначения по заявке 2011713547 для товаров и услуг 19, 35, 37 классов МКТУ основан на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №459933 с более ранним приоритетом, права на который принадлежат иному лицу.

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №459933 с приоритетом от 29.12.2010 также является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «ТРИДОМ», выполненный оригинальным крупным шрифтом буквами русского алфавита в черно-зеленой цветовой гамме («ТРИ» - черном цвете, «ДОМ» - в зеленом). Под словом «ТРИДОМ» расположен неохраняемый словесный элемент «ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙДОМ.РФ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Справа от словесных элементов расположен изобразительный элемент в виде комбинации из трех крупных квадратов серого цвета и двух маленьких квадратов зеленого цвета, а слева – изобразительный элемент в виде квадрата зеленого цвета с отсеченной нижней правой частью в форме квадрата. В центре зеленого квадрата расположен квадрат белого цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 19, 35, 37 классов МКТУ.

Анализ перечней услуг противопоставленного товарного знака и заявленного обозначения включает товары и услуги 19, 35 и 37 классов МКТУ в области строительства и торговли, которые соотносятся друг с другом как род/вид, что обуславливает вывод об их однородности. Указанное заявителем не оспаривается.

В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знаков показал, что в их состав входит тождественный изобразительный элемент в виде квадрата зеленого цвета с белым квадратом в центре и с отсеченной нижней правой частью в форме квадрата белого цвета. При этом тождественные изобразительные элементы в сравниваемых

обозначениях расположены слева от словесных элементов, выполненных в сходном шрифтовом и цветовом исполнении.

Следует отметить, что изобразительные элементы важны для индивидуализации товаров и услуг, поскольку занимают начальное положение, с которого начинается восприятие сравниваемых обозначений. Принимая во внимание тождество изобразительных элементов, их одинаковое композиционное положение в знаках, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака в целом.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность доводов, изложенных в решении Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №459933.

Что касается доводов заявителя о его длительной хозяйственной деятельности с использованием заявленного обозначения, а также наличия исключительных прав на изобразительный товарный знак по свидетельству №464482 и словесный товарный знак по свидетельству №428922, то они не свидетельствуют об отсутствии ассоциирования между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по свидетельству №459933.

Из представленных заявителем материалов усматривается, что компаниями ООО «ТеррИнко» и ООО «ТриДом» осуществляется однородная деятельность в области строительства, и между указанными лицами имеют место спорные взаимоотношения в области использования исключительных прав на средства индивидуализации.

Что касается изобразительного товарного знака  по свидетельству №464482, исключительное право на который в отношении товаров и услуг 17, 19, 35, 37, 42 классов МКТУ принадлежат заявителю, то он имеет более поздний приоритет (28.04.2011), чем приоритет (29.12.2010) сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 19, 35, 37 классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №459933, в связи с чем не

может являться подтверждением наличия у заявителя более раннего права на спорный изобразительный элемент.

В отношении материалов, представленных заявителем 26.03.2013 в качестве ответа на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, необходимо отметить, что они лишь свидетельствуют о наличии хозяйственной деятельности ООО «ТеррИнко», но не устраняют препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в виде сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №459933.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 23.07.2013, оставить в силе решение Роспатента от 17.04.2013.