

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 28.05.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Умные машины», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016739318, при этом установлено следующее.



Обозначение по заявке №2016739318, поданной 21.10.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в черном, белом, сером цветовом сочетании в отношении товаров 06, 07, 08, 11, 21 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «АРМА», «ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ

БЮРО», выполненные буквами русского алфавита, и изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного изображений шестеренки.

Роспатентом 08.02.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016739318 в отношении части заявленных товаров 06 класса МКТУ и всех заявленных товаров 07, 11, 21 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части товаров 06 класса МКТУ, а именно «передвижные металлические конструкции и сооружения; скобяные и замочные изделия; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; цепи металлические; цепи предохранительные металлические; ключи; буквы и цифры из обычных металлов, за исключением типографских» и всех заявленных товаров 08 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с товарным знаком  по свидетельству №530069 с приоритетом от 08.08.2013, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Баллада Плюс», Республика Марий Эл в отношении однородных товаров 06 (части) класса МКТУ – (1);

- с обозначением **ARMA** по заявке № 2016736361 с приоритетом от 30.09.2016, заявленным на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «Холдер-2», Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров 08 класса МКТУ – (2).

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 28.05.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- по мнению заявителя, заявленные товары 06 класса МКТУ, а именно: «передвижные металлические конструкции и сооружения; скобяные и замочные изделия; цепи металлические; цепи предохранительные металлические; ключи; буквы и цифры из обычных металлов, за исключением типографских» не однородны товарам «двери металлические (стальные)», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку (1), поскольку «двери металлические» относятся к иному роду товаров и являются стационарным оборудованием жилых помещений;

- заявленные товары «скобяные и замочные изделия» отличаются от товаров «двери металлические (стальные)» также по всем признакам, кроме признака «вид материала, из которого они изготовлены», который является общим для всех товаров 06 класса МКТУ, и признака «круг потребителей», который также является общим для большинства товаров 06 класса;

- заявленные товары «цепи металлические; цепи предохранительные металлические; ключи» отличаются от товаров «двери металлические (стальные)» также по всем признакам, кроме признака «вид материала, из которого они изготовлены», который является общим для всех товаров 06 класса МКТУ, и признака «круг потребителей», который также является общим для большинства товаров 06 класса МКТУ;

- заявленные товары «буквы и цифры из обычных металлов, за исключением типографских» отличаются от товаров «двери металлические (стальные)» также по всем признакам, кроме признака «вид материала, из которого они изготовлены», который является общим для всех товаров 06 класса МКТУ;

- что касается противопоставленной заявки (2), то заявитель отмечает следующее. 26.03.2018 Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке (2). Срок для оплаты пошлины за регистрацию товарного знака, составляющий 2 месяца, истек. Дополнительный срок для оплаты этой пошлины в увеличенном на 50% размере, истекает 26.09.2018. Заявителем по заявке (2) пошлина за

регистрацию до настоящего времени не оплачена, в связи с чем в отношении товаров 08 класса МКТУ, указанных в заявке (2), исключительное право у заявителя не возникло.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 07.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016739318 в отношении товаров 06 класса МКТУ «передвижные металлические конструкции и сооружения; скобяные и замочные изделия; цепи металлические; цепи предохранительные металлические; ключи; буквы и цифры из обычных металлов, за исключением типографских» и всех товаров 08 класса МКТУ и тех товаров, которые указаны в решении Роспатента.

В Роспатент 02.08.2018 заявителем посредством факсимильной связи было представлено ходатайство о переносе коллегии на более позднее время в связи с тем, что представитель заявителя находится в отпуске, а также в связи с подачей выделенной заявки.

В удовлетворении данного ходатайства было отказано ввиду нижеследующего.

В возражении заявитель указал в отношении какой части оспаривает решение Роспатента от 08.02.2018, подробно проанализировал однородность сопоставляемых товаров 06 класса МКТУ, приведены сведения, касающиеся делопроизводства по заявке (2), с которыми коллегия может ознакомиться на сайте ФИПС. В связи с чем каких-либо дополнительных пояснений коллегии не требовалось.

Коллегия также отмечает, что на дату (02.08.2018) заседания коллегии и на дату подготовки заключения по рассматриваемой заявке ходатайство о выделении заявки из первоначальной заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности не поступало.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.10.2016) поступления заявки №2016739318 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства

экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается 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, 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 положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с требованиями подпункта 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 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, указанные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение по заявке №2016739318 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «АРМА», «ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО», выполненные буквами русского алфавита, и изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного изображений шестеренки.

Правовая охрана испрашивается в черном, белом, сером цветовом сочетании в отношении товаров 06, 07, 08, 11, 21 классов МКТУ.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО» (структурное подразделение производственной или проектной организации, см. Яндекс-словари) не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи

1483 Кодекса (с указанным выводом заявитель согласился при подаче заявки, указав в графе заявке (571), что данный элемент является неохраняемым).

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:



- товарный знак по свидетельству №530069–

(1), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ARMA» и «DREAM DOORS», выполненные буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «А». Правовая охрана предоставлена в оранжевом, черном цветовом сочетании в отношении товаров 06 класса МКТУ;

- обозначение **ARMA** по заявке № 2016736361 – (2), представляющим

собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

При этом коллегия отмечает, что заявка №2016736361 не признана отозванной, в связи с чем не может не учитываться при анализе на соответствии пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

С точки зрения фонетики сравниваемые обозначения содержат в своем составе фонетически тождественные словесные элементы («АРМА» - «ARMA»), что свидетельствует о фонетическом вхождении одного обозначения в другое и о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому признаку сходства.

Что касается семантического признака сходства, то следует отметить следующее. Несмотря на то, что словесный элемент «ARMA» с латинского языка переводится как «оружие» (см. <http://vslovare.info/slovo/arma>), латинский язык считается мертвым, так как давно вышел из разговорного употребления. Слово «АРМА» заявленного обозначения означает божество луны в хеттонской

мифологии (см. <https://dic.academic.ru/>). В связи с чем указанные слова являются малознакомыми, следовательно, средним российским потребителем восприятие данных слов в первую очередь будет определяться их фонетикой.

Что касается визуального признака сходства, то между заявленным обозначением и противопоставленными ему товарным знаком (1) и обозначением по заявке (2) имеются визуальные различия, вместе с тем, они второстепенны, поскольку ассоциация обозначений друг с другом обусловлена фонетическим тождеством словесных элементов. При этом коллегия учитывала, что в сравниваемых словах АРМА – ARMA совпадает начертание букв (А, М, А) в кириллице и латинице, что усиливает сходство сравниваемых элементов.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому фактору сходства, который является основным.

В возражении заявитель сходство сравниваемых обозначений не оспаривает.

Согласно материалам возражения заявитель оспаривает решение Роспатента от 08.02.2018 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2016739318 в отношении следующих товаров 06 класса МКТУ «передвижные металлические конструкции и сооружения; скобяные и замочные изделия; цепи металлические; цепи предохранительные металлические; ключи; буквы и цифры из обычных металлов, за исключением типографских» (в отношении товаров 06 класса МКТК «изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам» решение Роспатента заявитель не оспаривает), а также всех заявленных товаров 08 класса МКТУ.

В связи с этим анализ однородности рассматривается в отношении товаров 06 класса МКТУ (указанных выше) и товаров 08 класса МКТУ (указанных в перечне рассматриваемой заявки).

Правовая охрана противопоставленному знаку (2) предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ «двери металлические (стальные)».

Сравнение перечней товаров 06 класса МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Заявленные товары «передвижные металлические конструкции и сооружения» представляют собой широкое родовое понятие изделий, к которым относятся такие металлические конструкции и изделия как, например, раздвижные ворота, раздвижные

металлические двери, раздвижные межкомнатные двери, которые, как и «двери», предназначены для входа (выхода) во внутренние помещения зданий (сооружений) или для закрытия помещения.

Заявленные товары «скобяные и замочные изделия» - это изделия, служащие для соединения дверных полотен с коробками, а также для закрывания, запирания, фиксирования дверей и представляют собой части, комплектующие для дверей.

Заявленные товары «цепи металлические; цепи предохранительные металлические» представляют собой широкое родовое понятие изделий, которые включают такие изделия как, например, «цепочка для дверей», комплектующие для ворот (автоматические цепи), т.е. представляют собой устройства для закрывания дверей (механические и электрические) и комплектующие для дверей.

Заявленные товары «ключи; буквы и цифры из обычных металлов, за исключением типографских» представляют собой широкое понятие изделий, к которым относятся такие товары, как ключи, которыми открывают или закрывают двери; номера, включающие цифры и буквы квартир, т.е. представляют собой комплектующие и фурнитуру для дверей.

С учетом изложенного, сопоставляемые товары однородны, поскольку относятся к одной категории товаров «конструкции, а именно двери и комплектующие для дверей», взаимодополняемы, имеют общее место продажи (продажа через розничную, либо оптовую сеть), один круг потребителей.

Сравнение товаров 08 класса МКТУ, указанных в перечнях рассматриваемой заявки и противопоставленной заявки (2), с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары идентичны, либо относятся к одной родовой категории товаров «инструменты ручные, их части и принадлежности к ним» и, следовательно, являются однородными. Заявителем в возражении однородность товаров 08 класса МКТУ не оспаривается.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельствам №578496 и обозначением по заявке № 2016736361 в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ («передвижные металлические конструкции и сооружения; скобяные и замочные изделия; цепи металлические; цепи

предохранительные металлические; ключи; буквы и цифры из обычных металлов, за исключением типографских») и всех заявленных товаров 08 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.05.2018, оставить в силе решение Роспатента от 08.02.2018.