

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поданное Закрытым акционерным обществом "Научно-производственный центр "ПРОМЭЛЕКТРОНИКА", г. Екатеринбург (далее – заявитель), поступившее 11.04.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013726898, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013726898 с приоритетом от 06.08.2013 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ISET Interlocking System based on Electronic Technologies», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 22.07.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013726898 для всех заявленных товаров 09 класса МКТУ на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому указанный знак не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение по заявке №2013726898

сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «ИСЕТЬ», зарегистрированным под №98584 с приоритетом от 16.01.1991, на имя Открытого акционерного общества "Уральский завод электрических соединителей "Исеть", 623425, Свердловская обл., г.Каменск-Уральский;

- со словесным товарным знаком «Исеть», зарегистрированным под №508926 с приоритетом от 19.03.2012, на имя Общества с ограниченной ответственностью "Уральские технологические интеллектуальные системы", 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 96, оф. 906.

Кроме того, в состав заявленного обозначения включены словесные элементы «Interlocking System based on Electronic Technologies» («interlocking system» (англ.яз.) - система блокировки, система централизации, цикловая система управления; «electronic technology» (англ.яз.) - электронная технология; см. словари <http://dic.academic.ru>; в целом «interlocking system based on electronic technologies» может быть переведено как, например «система блокировки на основе электронных технологий», «система централизации на основе электронных технологий»), которые указывают на вид, назначение заявленных товаров 09 класса, в связи с чем не обладают различительной способностью, являются неохранными на основании п.1 ст.1483 Кодекса*.

В возражении, поступившем 11.04.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что заявляемое обозначение «ISET Interlocking System based on Electronic Technologies» не только имеет отдельные отличия от противопоставленных товарных знаков по всем критериям оценки сходства словесных обозначений (звуковой, графически, смысловой), но и вовсе не ассоциируется с ними в целом;

- по смысловому (семантическому) признаку заявляемое обозначение «ISET Interlocking System based on Electronic Technologies» и товарные знаки

«ИСЕТЬ» (№ 98584) и «Исеть» (№ 50896) не совпадают, т. к. формируют абсолютно разные смысловые ассоциации;

- по фонетическому признаку заявляемое обозначение «ISET Interlocking System based on Electronic Technologies» не совпадает с фонетическими признаками каждого из двух противопоставленных товарных знаков;

- графические отличия позволяют говорить о качественно другом характере восприятия заявляемого обозначения;

- заявитель согласен с тем, что словесный элемент «Interlocking System based on Electronic Technologies», имеющий перевод «Система Централизации на Основе Электронных Технологий», указывает на вид, назначение заявленных товаров 09 класса, в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраняемым.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о регистрации товарного знака по заявке №2013726898 в отношении всего перечня товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (06.08.2013) подачи заявки №2013726898 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 пунктом 1 (3) 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.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с 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.

Словесные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, и в композиции которых входят словесные элементы.

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).

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 заявлено словесное обозначение «ISET Interlocking System based on Electronic Technologies», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В заключении по результатам экспертизы, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с



противопоставленными товарными знаками « » по

свидетельству №98584 (1), «Исеть» по свидетельству №508926 (2) зарегистрированными ранее на имя иных лиц в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству №98584 представляет собой комбинированное обозначение, словесный элемент которого выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Изобразительный элемент представлен в виде стилизованного изображения реки и птицы.

Исеть

Противопоставленный товарный знак «Исеть» по свидетельству №508926 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ сходства показал, что доминирующий элемент заявленного обозначения ISET [айсэт], [исэт] и противопоставленные товарные знаки (1), (2) ИСЕТЬ [ис'ет'] являются фонетически несходными, что обусловлено различием большинства звуков, различным расположением звуков.

Наличие в заявленном обозначении иных словесных элементов усиливает различие сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Указанные отличия обуславливают вывод о несхождении их по фонетическому фактору сходства.

Различие заявленного обозначения и противопоставленных товарных знака (1), (2) усугубляется их графическим несхождением, поскольку визуально сравниваемые знаки производят различное зрительное впечатление из-за наличия изобразительного элемента в противопоставленном товарном знаке (1), а также за счет различного начертания буквенных единиц и их расположения в словесных элементах заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1), (2).

Противопоставленные товарные знаки (1), (2) воспринимаются как название реки, протекающей в Свердловской, Курганской и Тюменской областях, левый приток р. Тобол. Заявленное обозначение «ISET Interlocking System based on Electronic Technologies» представляет собой аббревиатуру «ISET» с приведенной под ней расшифровкой «Interlocking System based on Electronic Technologies», указывающей на ее смысловое значение (с англ.) - «система централизации на основе электронных технологий». Данные факторы

свидетельствуют о несхождении сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Отличие сопоставляемых знаков по фонетическому, семантическому и графическому факторам сходства свидетельствует о несхождении знаков в целом.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заявитель не оспаривает исключение из правовой охраны словесных элементов «Interlocking System based on Electronic Technologies» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.04.2016, отменить решение Роспатента от 22.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013726898 для всех товаров указанных в перечне заявки.