

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 08.02.2011, поданное компанией «ВИКО ЭЛЕКТРИК ВЕ ЭЛЕКТРОНИК ЭНДУСТРИСИ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ», Турция (далее - заявитель) на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008735186/50, при этом установила следующее.

Заявка № 2008735186/50 была подана на регистрацию 01.11.2008 заявителем в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным и содержит словесный элемент «Thea» (Tea), выполненный оригинальным шрифтом буквами русского языка, буква «Т» - прописная. Слово «Thea» может быть переведено с английского языка как камелия или Тея (греческая богиня). Над словесным элементом расположен изобразительный элемент, выполненный в виде объемной фигуры, состоящей из двух прямоугольников, соединенных друг с другом. В правом нижнем углу графического элемента расположен словесный элемент «Thea».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 22.10.2010 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008735186/50 для части товаров 09 класса МКТУ, в отношении других товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в

регистрации было отказано в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы (далее – заключение экспертизы), в котором указано, что заявленное обозначение в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками:

- «ТНЕО» по международной регистрации № 549702, приоритет 01.08.1989, «ТНЕО В.В.В.А.», Бельгия, товары 09 класса МКТУ [1];

- комбинированный знак по международной регистрации № 843352, приоритет 04.05.2004, «SIMON, S.A.», Испания, товары 09 класса МКТУ [2];

- комбинированный знак по международной регистрации № 856576, приоритет 23.04.2004, «SIMON, S.A.», Испания, товары 09 класса МКТУ [3].

В заключении также указано, что наличие зарегистрированного на имя заявителя знака по международной регистрации № 836279 в отношении однородных товаров не может служить основанием для снятия мотивов для отказа по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам 08.02.2011 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008735186/50, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является правообладателем знака «ТНЕА» по международной регистрации № 836279, при экспертизе которого изначально знаку была предоставлена правовая охрана. Трактование правовых норм ведомством должно носить принципиальный характер, а не зависеть от субъективного подхода конкретных экспертов, ведущих делопроизводство по разным заявкам;

- при сравнении изобразительных элементов знаков установлено, что они не являются сходными до степени смешения;

- графический элемент рассматриваемого знака выполнен в виде объемного изображения электрического выключателя оригинальной конструкции, при этом изображение характеризуется очень тонкими линиями в сочетании с тонким

контуром шрифта, что подчеркивает утонченность и изящество формы изделия. Изобразительные элементы противопоставленных знаков [2, 3] выполнены в стандартном сочетании квадратной рамки и квадратной клавиши выключателя, при этом использованы фоновые тона и теневые эффекты;

- следует также отметить, что в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, следовательно все изобразительные элементы знаков относятся к слабым элементам, несмотря на индивидуальный дизайн, они представляют собой изображения товаров. Наличие в рассматриваемом знаке словесного элемента «Thea», продублированного дважды, вносит существенные различия в восприятие сравниваемых товарных знаков в целом.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в полном объеме в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне заявки.

На заседании коллегии, состоявшемся 11.04.2011, коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решении экспертизы от 22.10.2010 и препятствующие регистрации заявленного обозначения.

К указанным обстоятельствам относится довод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса. Коллегия Палаты по патентным спорам установила, что графический элемент заявленного обозначения представляет собой схематическое изображение электрического выключателя, следовательно, обозначение характеризует часть заявленных товаров 09 класса МКТУ: «приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством», а в отношении другой части товаров 09 класса МКТУ является ложным указанием на вид товара.

Заявителю была предоставлена возможность для изложения своих доводов и соображений по поводу выдвинутых оснований. На этом же заседании коллегии,

состоявшемся 11.04.2011, заявителем представлены материалы из сети Интернет (1) о выключателях, маркированных обозначениями «SIMON» и «THEA».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные заявителем, неубедительными.

С учетом даты приоритета (25.06.2008) заявки №2008735186/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями 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.

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

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из

его элементов.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой схематическое изображение электрического выключателя, в правом нижнем углу которого выполнен словесный элемент «Thea». Под изображением выключателя также выполнен словесный элемент «Thea». Словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буква «Т» - заглавная. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ: «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня; вилки, розетки штепсельные».

Противопоставленный знак «ТНЕО» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ: «produits de lunetterie, y compris lunettes, lunettes de fantaisie, montures et verres de lunettes, étuis à lunettes; appareils et instruments optiques; instruments de contrôle relatifs à l'optique».

Противопоставленный знак [2] является комбинированным и включает изображение электрического выключателя, в левом верхнем углу которого расположен словесный элемент «SIMON», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ: «apparatus and instruments for conducting, distributing, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; electric connections; plugs; boxes, frames, bases and covers for plugs; switches, commutators; push-buttons and buttons for bells; electric buzzers; distribution cabinets (electricity);

junction, branch and switch boxes (electricity); plugs, sockets and other contacts; telephone jacks; regulators for voltage and sound overload; fuses; terminals (electricity); luminous signs; computer peripherals».

Противопоставленный знак [3] является комбинированным и включает изображение электрического выключателя, над клавишей которого в правом углу расположен словесный элемент «SIMON», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ: «apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; electric couplings; plugs; boxes, casings, bases and covers for plugs; switches, commutators; pushbuttons for bells; electric buzzers; distribution boxes (electricity); junction, branching and switch boxes (electricity); plugs, sockets and other contacts; telephone jacks; voltage and sound overload regulators; fuses; terminals (electricity); luminous signs; computer peripherals».

В ходе сравнительного анализа словесного элемента заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] было установлено, что они имеют одно и то же количество букв/звуков (4 буквы/3 звука), одинаковый состав согласных звуков, близкий состав гласных звуков и тождественные начальную часть (THE-), что обуславливает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых товарных знаков.

В силу изложенного можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение в целом ассоциируется с противопоставленным знаком [1], несмотря на отдельные отличия.

Анализ перечней товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что в обоих перечнях присутствуют товары, относящиеся к оптическим приборам, в силу чего они являются однородными.

Следует отметить, что установленные сходство и однородность товаров не оспаривается заявителем в возражении.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2, 3] показал следующее.

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого сходным элементом в заявленном обозначении. При этом следует учитывать, что степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента.

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки [2, 3] содержат в своем составе изображения электрического выключателя и словесные элементы «Thea», «SIMON». При этом пространственные размеры и расположение словесных элементов обозначений настолько малы относительно изобразительных элементов, что последние следует признать доминирующими в рассматриваемых комбинированных обозначениях.

Изобразительные элементы сопоставляемых обозначений представляют собой изображение квадратного электрического выключателя с рамкой и квадратной клавишей в центре выключателя, что обуславливает графическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2, 3]. Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что ракурс изображения (незначительный поворот проекции выключателя вправо/влево) не оказывает существенного влияния на запоминание обозначений, поскольку выключатель легко узнаваем и поворот угла обзора выключателя не изменяет его восприятие в целом. В этой связи указанные отличия являются второстепенными.

Доводы заявителя о различии изобразительных элементов ввиду тонкости линий, утонченности и изящества заявленного обозначения, а также использовании фоновых тонов и теневых эффектов в противопоставленных знаках [2, 3] не могут быть признаны убедительными, поскольку такие отличия также не изменяют восприятие обозначений в целом как электрического выключателя и являются второстепенными.

В целом обозначения ассоциируются друг с другом на основании графического фактора сходства, по которому коллегией Палаты по патентным спорам установлено сходство обозначений, несмотря на наличие разных словесных элементов.

Часть товаров 09 класса МКТУ, имеющих отношение к электрическим приборам и инструментам для регулирования и управления электричеством, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, однородны товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам [2, 3], поскольку они идентичны или соотносятся друг с другом как вид-род, а также имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Маркировка однородных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 09 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение по заявке № 2008735186/50 и противопоставленные знаки [2, 3] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Часть заявленных товаров 09 класса МКТУ: «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины; оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня; вилки, розетки штепсельные», следует признать неоднородными товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знакам [2, 3].

Вместе с тем, как уже было отмечено, заявленное обозначение представляет собой изображение квадратного электрического выключателя с квадратной кнопкой в центре выключателя, т.е. по существу является схематическим изображением товара (электрического выключателя).

Кроме того, согласно словарно-справочным источникам информации (см. <http://slovari.yandex.ru/выключатель/БСЭ>) выключатель электрический – аппарат для включения и отключения электрических устройств: светильников, двигателей, нагревательных печей, трансформаторов, линий электропередачи и т.д. Делятся на выключатели электрические низкого и высокого напряжения.

Таким образом, в отношении товаров 09 класса МКТУ, относящихся к электрическим приборам и инструментам для управления электричеством, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении другой части заявленных товаров 09 класса МКТУ заявленное обозначение является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товаров, в связи с чем оно не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Следует отметить, что на заседании коллегии, состоявшемся 11.04.2011, заявителем было выражено устное согласие с тем, что в отношении товаров 09 класса МКТУ: «магнитные носители информации, диски звукозаписи», заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ, как несоответствующее требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя об ином подходе экспертизы к знаку «ТНЕА» по международной регистрации № 836279 не может быть признан убедительным, так как делопроизводство по каждому знаку ведется самостоятельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела. Коллегия Палаты по патентным спорам к сведению сообщает, что знак по международной регистрации № 836276 представляет собой

словесный элемент «THEA» в отличие от заявленного комбинированного обозначения.

В Палату по патентным спорам 14.04.2011 от заявителя поступило особое мнение, доводы которого сводятся к тому, что заявленное обозначение содержит не только изобразительную часть, но и словесный элемент «Thea», выполненный оригинальным шрифтом и продублированный дважды, что говорит о наличии различительной способности у заявленного обозначения.

Доводы особого мнения от 14.04.2011 были проанализированы по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения от 08.02.2011, отменить решение Роспатента от 22.10.2010 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008735186/50 с учетом дополнительных оснований.