

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 16.09.2016 возражение, поданное Закрытым акционерным обществом «ГИОТЭК», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014732918, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2014732918, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.09.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 02, 06 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.06.2016 принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении заявленных товаров 02 класса МКТУ, а в отношении заявленных товаров 06 класса МКТУ было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 06 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- «ГЕОТЭК» по свидетельству №434006 с приоритетом от 07.04.2010 в отношении товаров 06 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 06 класса МКТУ [1];

- «ГЕОТЕК» по свидетельству №286391 с приоритетом от 07.10.2002 в отношении товаров 06 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 06 класса МКТУ [2].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- 05.05.2016 заявителем было подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков в отношении части товаров 06 класса МКТУ вследствие их неиспользования, а именно: товарного знака по свидетельству №286391 - в отношении товаров «металлические трубы»; товарного знака по свидетельству №434006 - в отношении товаров «колонны для сооружений, конструкций; соединения для труб; трубы, трубопроводы стальные»;

- решением Суда по интеллектуальным правам от 29.08.2016 г. правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №286391 и №434006 в отношении указанных товаров 06 класса МКТУ досрочно прекращена.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.06.2016 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2014732918 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 02 и 06 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (30.09.2014) поступления заявки №2014732918 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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).

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 №2014732918 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованного изображения треугольника и словесный элемент «ГИОТЭК», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 06 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1], [2].

Противопоставленный знак [1] «ГЕОТЭК» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] «ГЕОТЕК» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] содержат фонетически сходные словесные элементы «ГИОТЭК»/ «ГЕОТЭК»/«ГЕОТЕК».

Фонетическое сходство обусловлено сходством их начальных частей «ГИО-»/ «ГЕО-» и тождеством конечных частей «-ТЭК»/«-ТЭК» (при сравнении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1]), а также сходством конечных частей «-ТЭК»/«-ТЕК» (при сравнении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2]).

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленных знаков не снимает высокой

степени их фонетического сходства, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Отсутствие сведений о смысловом значении заявленного обозначения «ГИОТЭК» не позволяет произвести оценку по семантическому признаку.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] заявителем не оспаривается.

Товары 06 класса МКТУ «колонны обсадные для нефтяных скважин металлические; соединения для труб металлические; трубы металлические; трубы стальные» заявленного обозначения, являются однородными товарам 06 класса МКТУ «столбы, стойки, опоры стальные; трубопроводы напорные [металлические]; трубы водосточные; трубы дренажные; трубы домовые» противопоставленного товарного знака [1] и однородными товарам 06 класса МКТУ «металлические строительные материалы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам» противопоставленного товарного знака [2], так как относятся к изделиям металлическим и имеют одно назначение, один круг потребителей.

Довод заявителя о том, что решением Суда по интеллектуальным правам от 29.08.2016 правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №286391 и №434006 в отношении части товаров 06 класса МКТУ «металлические трубы» по свидетельству №286391 и в отношении части товаров 06 класса МКТУ «колонны для сооружений, конструкций; соединения для труб; трубы, трубопроводы стальные» по свидетельству №434006, досрочно прекращена, коллегия приняла во внимание. Однако, прекращение правовой охраны указанных товарных знаков в отношении части товаров 06 класса МКТУ не может служить основанием для регистрации заявленного обозначения в рамках требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 06 класса МКТУ ввиду изложенного выше.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.09.2016,
оставить в силе решение Роспатента от 30.06.2016.**