

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 02.06.2008 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006729745/50, поданное ООО «Эмис», г.Хабаровск (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2006729745/50 с приоритетом от 16.10.2006 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «AMIS», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 06 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.02.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «ОМИС» по свидетельству №151724, «OMIS» по свидетельству №151723, ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров 06 и услуг 42 классов МКТУ; услуги 42 класса МКТУ являются однородными услугам 35 класса МКТУ восьмой редакции МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 02.06.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- в отличие от противопоставленных товарных знаков заявленное обозначение является комбинированным, где дополнительную различительную способность ему придает графический блок: две треугольного вида фигуры, наложенные друг на друга, условно символизирующие основной товар заявителя – алюминиевые композитные панели (металлопластик);
- заявленное обозначение отличается от противопоставленных знаков шрифтовым написанием и цветовым исполнением (слово «AMIS» выполнено оригинальным художественным шрифтом с декоративным элементом в виде запятой с использованием черного, красного и розового цветов, а в написании противопоставленных слов используется стандартный жирный шрифт, заглавные буквы и черно-белое сочетание). Таким образом, сравниваемые обозначения имеют различное общее зрительное восприятие и в целом не ассоциируются друг с другом;
- противопоставленные знаки отличаются от заявленного обозначения по составу первого слога, по фонетическому звучанию слов «AMIS» и «ОМИС/OMIS». В транслитерации слово «AMIS» звучит как «ЭМИС»;
- заявленное слово «AMIS» является фантазийным, без какого-либо лексического значения, следовательно, отсутствует сходство с противопоставленными товарными знаками по семантическому признаку;
- в перечне услуг 42 класса МКТУ противопоставленных знаков отсутствует услуга 35 класса МКТУ, приведенная в перечне заявленного обозначения, следовательно, отсутствует возможность возникновения у потребителя представления о том, что данные услуги оказывает одна и та же организация;
- заявитель ограничил заявленный перечень товаров 06 класса МКТУ следующими товарами: «металлопластики, облицовки для стен (строительные), облицовки, обшивки, покрытия для стен строительные, облицовки, обшивки, покрытия

строительные, панели для обшивки стен». В этой связи данные товары и товары 06 класса МКТУ сопоставляемых знаков можно считать лишь частично однородными;

- обозначение «AMIS» является латинской транслитерацией фирменного наименования заявителя – ООО «Эмис». Фирма «Эмис» и ее логотип «AMIS» широко известны на рынке Хабаровского края. Обозначение «AMIS» приобрело различительную способность в результате его применения в маркировке конкретной продукции 06 класса МКТУ, а именно: алюминиевые композитные панели.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 28.02.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение «AMIS» в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 06 класса МКТУ «металлопластики, облицовки для стен (строительные), облицовки, обшивки, покрытия для стен строительные, облицовки, обшивки, покрытия строительные, панели для обшивки стен» и всех услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке №2006729745/50 (1);
- решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006729745/50 (2);
- ответ заявителя от 31.01.2008 на уведомление (3);
- контракт №LT20060519 от 24.05.2006 (4);
- договор комиссии по импорту товаров №14-06 от 01.09.2006 (5);
- сертификат соответствия №POCC CN.C313.C05557 (7);
- контракт №DV-1 от 07.03.2008 (8);
- договор комиссии по импорту товаров №01-08 от 21.04.2008 (9);
- договор поставки №18 от 21.03.2008 (10);
- договор поставки №25-08 от 29.04.2007 (11);
- договор №162-Х о размещении и поддержке сайта от 01.01.2007 и приложения к нему (12);
- договор №1175-06 на рекламно-информационное обслуживание (13);

- договор №813 от 15.02.2007 (14);
- договор №П-672 от 08.06.2007 (15);
- договор №236 от 12.03.2008 (16);
- договор от 24.10.2007 на оказание и (или) размещение информационно-рекламных материалов (17);
- договор от 06.03.2007 на техническое обслуживание опор контактной сети и выдачу технических условий на размещение рекламного указателя (18);
- письмо б/н (19);
- разрешение на размещение наружной рекламы на муниципальной рекламной конструкции №3019 (20);
- план-фактный анализ продаж (21);
- анализ счета 60.01 за период с 01.01.2006 по 12.05.2008 (22);
- каталог с образцами продукции (23);
- адресно-телефонный справочник «Весна 2008» (24);
- сезонный справочник А.Т. предприятий и организаций г.Хабаровска «Товары и услуги адреса и телефоны ДВ» (25);
- дальневосточный торговый еженедельник «Товары услуги цены», №7(628) (26);
- «Презент Строй», №14 (34) (27);
- «Хабаровский оптовик», №17 (607) (28);
- «Хабаровский оптовик», №11 (601) (29).

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (16.10.2006) поступления заявки №2006729745/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного 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 заявлении обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 пункте 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 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 представление о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2006729745/50 является комбинированным, состоящим из словесного элемента «AMIS», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, с точкой в конце слова. Изобразительная часть, расположенная под словесным элементом, состоит из двух треугольных фигур красного и розового цветов, наложенных друг на друга. Правовая охрана обозначению с учетом скорректированного заявителем перечня испрашивается в отношении товаров 06 класса МКТУ «металлопластики, облицовки для стен (строительные), облицовки, обшивки, покрытия для стен строительные, облицовки, обшивки, покрытия строительные, панели для обшивки стен» и услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№151724, 151723 являются словесными и включают в свой состав словесные элементы «ОМИС» «OMIS», выполненные заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом. Знакам предоставлена правовая охрана в отношении товаров 06, 09, 16 и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ.

Анализ сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору сходства показал, что они имеют одинаковое количество слогов (два); сходный состав гласных и одинаковый состав согласных букв, звуков. Различие слов в одной гласной «А»/«О» не оказывает решающего влияния на фонетическое сходство обозначений, обусловленное тождественным звучанием среднем и конечных частей обозначений.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они не являются единицами какого-либо языка, в связи с чем могут рассматриваться как фантастичные и возможность сопоставления их по семантическому признаку сходства отсутствует.

Словесные элементы «AMIS» и «OMIS» в исследуемых обозначениях выполнены заглавными буквами латинского алфавита в черно-белом цветовом сочетании, что графически сближает обозначения. Оригинальное графическое исполнение словесной части заявленного обозначения не приводит к его иному восприятию, поскольку слово «AMIS» в силу художественной проработки не утрачивает словесного характера. Изобразительная часть в заявлении обозначении не оказывает решающего влияния на индивидуализирующую способность знака. Таким образом, сопоставляемые обозначения производят одинаковое общее зрительное впечатление, что свидетельствует об их графическом сходстве. Противопоставленный товарный знак «ОМИС» следует признать несходным с заявлением обозначением по визуальному признаку, поскольку они отличаются видом шрифта и алфавитом, буквами которого написаны слова. Однако графический фактор носит второстепенный характер, поскольку ассоциирование обозначений в целом осуществляется в силу превалирования фонетического фактора сходства.

Учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение по заявке №2006729745/50 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№151723, 151724 являются сходными до степени смешения в целом.

Заявленные товары 06 класса МКТУ «металлопластики, облицовки для стен (строительные), облицовки, обшивки, покрытия для стен строительные, облицовки, обшивки, покрытия строительные, панели для обшивки стен» являются однородными товарами 06 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, т.к. они относятся к одному родовому понятию «строительные материалы», следовательно, имеют одно назначение, круг потребителей, условия реализации. Заявленные услуги 35 класса МКТУ непосредственно связаны с продвижением товаров 06 класса МКТУ, в связи с чем также признаются однородными.

Мнение экспертизы о том, что услуги 42 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных регистраций, являются однородными услугами 35 класса МКТУ восьмой редакции является ошибочным, поскольку в перечне услуг 42 класса МКТУ не содержатся позиции, относящиеся к продвижению товаров (стимулированию сбыта товаров).

Учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение по заявке №2006729745/50 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№151724, 151723 являются сходными в отношении однородных товаров 06 и услуг 35 классов МКТУ, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Представленные заявителем материалы (4-29) о том, что заявленное обозначение в результате его использования приобрело различительную способность в отношении части товаров 06 класса МКТУ, не опровергает вышеизложенный вывод о сходстве сравниваемых обозначений и не устраняет препятствий к регистрации обозначения в качестве товарного знака в силу наличия старших исключительных прав на сходное обозначение для однородных товаров.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 02.06.2008 и оставить в силе
решение Роспатента от 28.02.2008.**