

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 возражение, поступившее 14.05.2018, поданное компанией «Kesko Oyj», Финляндия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1295370 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

CELLO

Международная регистрация знака « **CELLO** » была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 08.07.2015 с датой конвенционного приоритета от 03.02.2015 за №1295370 со сроком действия 10 лет в отношении товаров и услуг 01, 02, 04, 06, 08, 11, 16, 17, 19-22, 24, 27, 28, 31, 34, 35, 37 классов МКТУ на имя «Kesko Oyj», Финляндия (далее – заявитель). Впоследствии перечень товаров 16 класса МКТУ был скорректирован заявителем путем исключения отдельных позиций.

Роспатентом 30.11.2017 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1295370 в отношении всех товаров и услуг 01, 02, 04, 06, 08, 11, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 31, 34, 35, а также части товаров 16, 17 классов МКТУ. В отношении остальной части товаров 16 и 17 классов МКТУ, а также всех товаров 19 класса МКТУ знаку по международной регистрации №1295370 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации (далее- решение Роспатента).

В предварительном решении от 30.03.2017 было указано, что знак по международной регистрации №1295370 в отношении части товаров 16, 17 и всех товаров

19 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения с:



1. Товарным знаком по свидетельству №568869 (1) с приоритетом от 29.08.2014, зарегистрированным на имя компании «Селло Пластик Индастриал Воркс», Индия, в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ;

CELLIO

2. Товарным знаком по свидетельству №425171 (2) с приоритетом от 28.01.2009, зарегистрированным на имя компании «АВИ Лайсенсинг Компани», США, в отношении однородных товаров 17 и 19 класса МКТУ;
3. Знаком «CHELLO» по международной регистрации №714353 (3) с приоритетом от 11.03.1999, правовая охрана которому предоставлена на имя «Digital Media Centre B.V.», Нидерланды, в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента в части отказа в предоставлении правовой охраны для части товаров 17 класса МКТУ и всех товаров 19 класса МКТУ, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1295370 и противопоставленный ему товарный знак (2) имеют существенные различия с точки зрения фонетики, семантики и графического исполнения, а также общего впечатления, которые позволяют полностью исключить риск смешения обозначений в гражданском обороте;

- знак «CELLO» представляет собой значимое английское слово, которое произносится как "челоу", в то время как противопоставленный товарный знак «CELLIO» представляет собой изобретенное слово, выполненное латинскими буквами, и согласно правилам чтения согласной буквы С, которая перед гласными I, E и Y читается как [s], произносится как "селио". Таким образом, несходство заявленного обозначения и противопоставленного знака (2) обусловлено, прежде всего, разной фонетической длиной

сопоставляемых обозначений и разным произношением начальных и конечных частей сравниваемых обозначений, что существенно влияет на их восприятие в целом. В частности, заявленное обозначение состоит из 5-ти букв и 3-х слогов. При этом противопоставленный знак состоит из 6-ти букв и 3-х слогов. Кроме того, правообладатель противопоставленного товарного знака имеет зарегистрированные товарные знаки по свидетельствам № 425172 и 425173 на кириллические версии слова CELLIO, а именно СЕЛИО и ЦЕЛИО. Таким образом, можно сделать обоснованный вывод, что фонетическое сходство до степени смешения сравниваемых обозначений отсутствует;

- слово «CELLO» является значимым и в переводе с английского языка означает «виолончель», словесный элемент «CELLIO» является изобретенным, не имеющим смыслового значения словом. Таким образом, сравниваемые знаки существенно отличаются семантически, так как в них заложены различные идеи и они вызывают совершенно разные ассоциации у потребителей;

- сравниваемые знаки состоят из разного количества букв. Кроме того, знак по международной регистрации №1295370 выполнен оригинальным шрифтом, жирными буквами в разрядку, в то время как противопоставленный товарный знак выполнен стандартным шрифтом. Указанное свидетельствует о различном зрительном впечатлении, производимом знаками, что позволяет говорить об отсутствии вероятности ассоциативного сходства сравниваемых обозначений в сознании российского потребителя;

- при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Поскольку знак по международной регистрации №1295370 и противопоставленный ему товарный знак (2) отличаются фонетически, визуально и семантически, они не являются сходными до степени смешения. Заявитель считает, что они не будут порождать в сознании потребителя ассоциации о принадлежности товарных знаков одному владельцу и, соответственно, вероятность смешения обозначений в хозяйственном обороте исключена;

- заявленные товары 19 класса МКТУ «неметаллические памятники; двери, ворота, окна и наружные жалюзи, ставни, неметаллические; стеклянные стены; стеклянные двери; статуи и произведения искусства из камня, бетона и мрамора, включенные в данный класс» в принципе не являются однородными по отношению к товарам 19 класса МКТУ

«неметаллические строительные материалы; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; навесы (конструкции); настилы неметаллические; панели для обшивки стен; перекрытия; перекрытия потолочные; плитки; покрытия» противопоставленной регистрации, поскольку сравниваемые товары относятся к разным родовым и видовым группам, обладают разным функциональным назначением, так как не являются ни строительными, ни отделочными материалами, имеют иную область и цели применения нежели товары, указанные в противопоставленной регистрации, и они не являются взаимозаменяемыми для потребителя.

В подтверждение изложенных доводов с возражением, поступившим 14.05.2018, а также на заседании коллегии, состоявшемся 16.07.2018, заявителем представлены:

1. распечатки товарных знаков по свидетельствам №425172 и №425173, а также международных регистраций №867347 и №874955;
2. Распечатка информации о деятельности компании правообладателя противопоставленного знака (2).

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1295370 в отношении всех товаров 17 и 19 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (03.02.2015) знака по международной регистрации №1295370 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 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.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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 определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 14.4.2.2 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

CELLO

Знак «**CELLO**» по международной регистрации №1295370 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Отказ в предоставлении правовой охраны знаку на территории Российской Федерации касается товаров 16, 17 (части) и 19 классов МКТУ.

Как указано в возражении, решение Роспатента оспаривается заявителем в части отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1295370 в отношении части товаров 17 класса МКТУ, а также всех товаров 19 класса МКТУ. В отношении указанных выше товаров знаку по международной регистрации №1295370 противопоставлен словесный товарный знак

CELLIO

(2), выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 17 и 19 классов МКТУ.

Сравнение знака по международной регистрации №1295370 и товарного знака (2) проводилось на основании фонетического, семантического, графического критериев сходства.

Графически сравниваемые знаки производят сходное зрительно впечатление, обусловленное тем, что они являются словесными и выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, написание большинства букв совпадает. Сравнимые обозначения отличаются только тем, что в состав противопоставленного знака входит буква «I», а также то, что слово «CELLO» выполнено жирным шрифтом. Вместе с тем, указанные отличия не создают качественно различное восприятие знаков, в связи с чем признаются несущественными.

Относительно семантического критерия сходства необходимо отметить следующее. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал отсутствие лексических значений у словесного элемента «CELLIO» противопоставленного знака. Словесный элемент «CELLO» знака по международной регистрации №12395370 является сокращением от значимого слова в английском языке «violoncello» и переводится

как «виолончель», вместе с тем, данное слово не относится к общей лексике английского языка, в связи с чем наиболее вероятно восприятие данного слова также как фантазийного.

В силу того, что противопоставленный товарный знак является фантазийным и наиболее вероятно, что знак по международной регистрации №1295370 также воспринимается как фантазийный, то они будут прочитываться по общим правилам прочтения слов в английском языке, а именно как «село» и «селио». Таким образом, сравниваемые знаки характеризуются близким звучанием, обусловленным тождеством начальных частей «сел-» и сходством конечных «о» / «ио», близким составом гласных «Е/Е», «О/О» звуков и совпадением состава согласных звуков с/с, «л/л», а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу. Различие состоит всего лишь в одной букве «и», расположенной в конечной части словесного элемента противопоставленного знака (2). Вместе с тем, тождество звучания начальных частей является более существенным, поскольку им уделяется особое внимание при произношении знаков, а отличие всего в одной букве недостаточно для вывода об отсутствии сходства по звуковому критерию.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о сходстве знака по международной регистрации №1295370 и товарного знака по свидетельству №425171 в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Относительно однородности товаров, представленных в перечнях сравниваемых регистраций, необходимо отметить следующее.

Решение Роспатента о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1295370 оспаривается в части отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении части товаров 17 класса МКТУ, относящихся к изоляционным материалам, и в отношении всех товаров 19 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак содержит в своем перечне товары «материалы для изоляции; материалы изоляционные; материалы звукоизоляционные; покрытия звукоизоляционные и звукопоглощающие в виде плиток и панелей» 17 класса МКТУ, которые являются однородными изоляционным материалам 17 класса МКТУ знака по международной регистрации №1295370, поскольку они имеют одно и то же назначение, могут иметь одинаковые условия реализации и одинаковый круг потребителей.

Часть товаров 19 класса МКТУ, приведенных в перечне знака по международной регистрации №1295370 и противопоставленного ему знака (2), идентичны (например, товары «неметаллические строительные материалы», «неметаллические передвижные конструкции и сооружения», «плитки»).

Часть сравниваемых товаров 19 класса МКТУ соотносится между собой как «род-вид», в связи с чем признаются однородными. Так, например, товары «неметаллические строительные материалы» 19 класса МКТУ противопоставленного знака представляют собой родовое понятие по отношению к товарам «non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; natural stone; clay; wood and artificial wood» («неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, битум, смолы; натуральный камень; глина; дерево и искусственная древесина») 19 класса МКТУ знака по международной регистрации №1295370. Кроме того, товары «неметаллические передвижные конструкции и сооружения» 19 класса МКТУ знака (2) представляют собой родовую позицию по отношению к товарам «doors, gates, windows, not of metal; glass doors; scaffolding, non-metallic» («неметаллические двери, ворота, окна; стеклянные двери; строительные леса неметаллические») 19 класса МКТУ знака по международной регистрации №1295370.

Часть сравниваемых товаров 19 класса МКТУ имеет одно функциональное назначение, что свидетельствует об их однородности. Так, например, товары «панели для обшивки стен» 19 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №425171 и товары «timber boarding» («дощатая обшивка») 19 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1295370, предназначены для обшивки. Кроме того, одно и то же назначение у товаров «перекрытия» 19 класса МКТУ противопоставленного товарного знака и товаров «glass walls» («стеклянные стены») 19 класса МКТУ знака по международной регистрации. Товары «навесы» 19 класса МКТУ противопоставленного товарного знака и «outdoor blinds, not of metal» («неметаллические наружные жалюзи») 19 класса МКТУ знака по международной регистрации №1295370 также имеют одно назначение – защита от солнца, дождя и пр.

Товары «настилы» 19 класса МКТУ, содержащиеся в перечне товарного знака по свидетельству №425171, однородны товарам «non-metallic skirting boards» («неметаллические плинтусы») 19 класса МКТУ знака по международной регистрации

№1295370, поскольку являются сопутствующими видами товаров и могут совместно встречаться в гражданском обороте.

Вместе с тем, товары «non-metal monuments; statues and works of art made of stone, concrete and marble, included in the class» («неметаллические памятники; статуи и произведения искусства из камня, бетона и мрамора, включенные в данный класс») 19 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1295370, не являются однородными товарам 19 класса МКТУ, содержащимся в перечне регистрации №425171, в силу того, что они производятся на различных специализированных предприятиях, различаются принципы их производства, а также их назначение. Кроме того, сравниваемые товары не являются сопутствующими, они имеют различные условия их реализации. Так, памятники и статуи, как правило, изготавливаются по индивидуальным заказам и не продаются в строительных магазинах. Что касается произведений искусства, то они могут продаваться в магазинах для украшения интерьера, наряду с картинами, вазами и т.д. Различается круг потребителей сравниваемых видов товаров (потребители строительных материалов, предназначенных для ремонта и возведения зданий, с одной стороны, а также потребители памятников и произведений искусства - с другой стороны).

Таким образом, проведенный анализ показал, что знак по международной регистрации №1295370 сходен до степени смешения с противопоставленным ему товарным знаком (2) в отношении части товаров 17 и 19 классов МКТУ и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным в части.

Довод заявителя о том, что правообладатель противопоставленной регистрации под знаком «CELLIO» осуществляет исключительно производство металлических потолков не влияет на вывод об однородности части товаров, перечисленных в сравниваемых перечнях.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 14.05.2018, изменить решение Роспатента от 30.11.2017, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1295370 в отношении всех товаров и удовлетворить возражение, поступившее 14.05.2018, изменить решение

Роспатента от 30.11.2017, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1295370 в отношении всех товаров 01, 02, 04, 06, 08, 11, 20, 21,22, 24, 27, 28, 31, 34, 35, 37 классов МКТУ, а также товаров «non-metal monuments; statues and works of art made of stone, concrete and marble, included in the class» 19 класса МКТУ.