

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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 08.05.200 за № 4520, рассмотрела возражение от 02.10.2007, поданное Закрытым акционерным обществом «Завод информационных технологий «ЛИТ», г.Переславль-Залесский (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 28.06.2007 об отказе в регистрации товарного знака «ГИПСАЛ» по заявке № 2005722161/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2005722161/50 с приоритетом от 01.09.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Закрытого акционерного общества «Завод информационных технологий «ЛИТ» в отношении товаров 17 класса МКТУ «изоляционные материалы и конструкции» и товаров 11 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ГИПСАЛ», представляющее собой слово, образованное из двух слов: гипс и алюминий. Знак может быть выполнен любым шрифтом.

В решении экспертизы сделан вывод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании положений пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон), и пункта 14.4.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение фонетически сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, зарегистрированными на имя других правообладателей:

- со словесным товарным знаком «ГЕПСОЛ-ХКП» [1] по свидетельству № 221558 с приоритетом от 19.06.2000 в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ;
- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Gipsell» [2] по свидетельству № 282846 с приоритетом от 19.09.2003 в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ;
- со знаком «gipsar» [3] по международной регистрации № 736662 (дата международной регистрации 25.01.2000) в отношении однородных товаров 17 и 19 класса МКТУ.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 02.10.2007, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ГИПСАЛ» - искусственное слово, «состоит из двух слогов ГИПС и АЛ и применяется заявителем для обозначения своей новой продукции – гипсокартон с ламинированием алюминиевой плёнкой. Потребителям данной продукции совершенно понятен смысл данного искусственного слова»;
- противопоставленные экспертизой товарные знаки [1] - [3] не являются фонетически сходными с заявленным обозначением, что подтверждается Заключением лингвистической экспертизы; кроме того, «все противопоставленные знаки существуют, не конфликтую между собой».

На основании изложенного в возражении выражена просьба об изменении решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К возражению приложена копия Заключения лингвистической экспертизы о сходстве товарного знака «ГИПСАЛ» с противопоставленными товарными знаками на Зл. [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, приведенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления (01.09.2005) заявки № 2005722161/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает упомянутый Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) упомянутого пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки

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

Заявленное обозначение «ГИПСАЛ» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. ГИПСАЛ – фантазийное слово, не имеющее смыслового значения (Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, НОРИНТ, 1998, [5] с.205). Каких-либо доказательств того, что потребителю понятен «смысл данного искусственного слова» или что слово «ГИПСАЛ» воспринимается потребителем, как сочетание ГИПС и АЛЮМИНИЙ, заявителем представлено не было.

Противопоставленный товарный знак «ГЕПСОЛ-ХКП» [1] состоит из слова «ГЕПСОЛ» и буквенного сочетания «ХКП», расположенного через тире. Указанный товарный знак выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Товарный знак [1] зарегистрирован в отношении товаров 17 и услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак «Gipsell» [2] является комбинированным и представляет собой словесный элемент «Gipsell», выполненный строчными буквами латинского алфавита с заглавной буквой «G» оригинальным шрифтом синего цвета. Слева от буквы «G» и симметрично справа, как продолжение буквы «l», расположены горизонтальные параллельные прямые линии. Указанный знак зарегистрирован в отношении товаров 19 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак «gipsar» [3] является словесным и выполнен строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 17 и 19 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Прежде всего следует отметить, что ни в заявлении обозначении, ни в противопоставленных товарных знаках не проставлено ударение, поэтому такой признак фонетического сходства, как ударение, не может быть рассмотрен.

Заявленное обозначение «ГИПСАЛ» состоит из шести букв/звуков: Г, И, П, С, А, Л и двух слогов: ГИП-, -САЛ.

Словесный элемент ГЕПСОЛ противопоставленного товарного знака «ГЕПСОЛ-ХКП» [1] также состоит из шести букв/звуков: Г, И, П, С, О, Л и двух слогов: ГИП-, -СОЛ, т.е. количество букв/звуков и слогов у сравниваемых словесных элементов совпадает, кроме того, согласные и гласные буквы этих элементов расположены в том же порядке. Гласные буквы сравниваемых словесных элементов И-Е, А-О являются чередующимися (Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П., Справочник по правописанию, произношению, литературному редактированию, Москва, Московская международная школа переводчиков, 1994, с.6), поэтому в зависимости от ударения, используемого при произношении слова, они могут произноситься одинаково. Сказанное позволяет сделать вывод о фонетическом сходстве сравниваемых словесных элементов. Противопоставленный товарный знак, как отмечалось выше, дополнительно содержит буквенное сочетание «ХКП», т.е. дополнительно содержит три буквы. Однако фонетическое сходство заявленного обозначения и именно словесного элемента противопоставленного товарного знака имеет решающее значение с учётом того, что, во-первых, фонетически сходными являются слова, а не отдельные буквы, а во-вторых, словесный элемент ГЕПСОЛ расположен в начале товарного знака и именно с него начинается произношение и звуковое восприятие товарного знака.

Словесный элемент ГЕПСОЛ противопоставленного товарного знака [1] не является лексической единицей русского языка и поэтому не имеет конкретного смыслового значения, что не позволяет провести оценку сравниваемых словесных обозначений по семантическому фактору сходства.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] выполнены заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом, что обуславливает вывод о графическом сходстве сравниваемых обозначений.

Фонетическое и графическое сходство сравниваемых обозначений позволяет сделать вывод о сходстве в целом заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1].

Противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 17 класса МКТУ, которые могут быть отнесены к изоляционным материалам и конструкциям и представляют собой конкретный вид товаров, подпадающих под такое родовое понятие, как «изоляционные материалы и конструкции», указанное в перечне заявки № 2005722161/50. Данный вывод сделан также с учётом пояснений, изложенных в Международной классификации товаров и услуг, восьмая редакция, Общая часть, Москва, 2001, с.18: 17 класс «включает, в основном, электро-, тепло- и звукоизоляционные материалы и частично обработанные пластмассы в виде листов, плиток, платин или прутков».

Таким образом, заявленное обозначение «ГИПСАЛ» и противопоставленный товарный знак «ГЕПСОЛ-ХКП» [1] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «Gipsell» [2] не является лексемой какого-либо иностранного языка, наиболее знакомого российскому потребителю (Новый англо-русский словарь, Москва, Русский язык, 1996, [6] с.305; Новый немецко-русский словарь-справочник, Москва, МОДЕРН-А, 2001, [7] с.259; Французско-русский словарь, Москва, Цитадель, 1998, [8] с.264; Итальянско-русский словарь, Москва, Русский язык, 1993, [9] с.145) и поэтому не имеет конкретного смыслового значения, что не позволяет провести оценку словесных обозначений по семантическому фактору сходства.

Следует отметить, что поскольку товарный знак «Gipsell» не является лексемой какого-либо иностранного языка, указанное слово произносится по правилам латинского языка (Латинский язык, Учебник, Ленинград, Издательство Ленинградского университета, 1974, с.68-70 [10]) как «гипсэл». Таким образом, заявленное обозначение «ГИПСАЛ» и противопоставленный товарный знак «Gipsell» состоят из одинакового количества звуков: «г, и, п, с, а, л» и «г, и, п, с, э, л» соответственно. Буквы в сравниваемых обозначениях расположены в одинаковом порядке, различие только в предпоследней букве/звукe: А – в заявлении обозначении и Э – в противопоставленном товарном знаке.

Сказанное позволяет сделать вывод о большой степени фонетического сходства сравниваемых обозначений.

Выполнение противопоставленного товарного знака «Gipsell» [2] оригинальным шрифтом латинскими буквами синего цвета создаёт совершенно иное зрительное впечатление по сравнению с заявленным обозначением, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Следовательно, графическое сходство сравниваемых обозначений отсутствует.

Однако высокая степень фонетического сходства сравниваемых обозначений позволяет сделать вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] в целом.

Противопоставленный товарный знак «Gipsell» [2] зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 19 класса МКТУ «материалы строительные, а именно: гипс, гипс для внутренних работ; сухие строительные смеси, облицовки для стен, обшивки для стен, панели для обшивки стен, перегородки, перекрытия, перекрытия потолочные, плитки, плитки для настилов, полов, покрытия». Перечисленные строительные материалы относятся к неметаллическим строительным материалам.

Заявленное обозначение предназначалось для маркировки товаров 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы».

Следовательно, товары 19 класса МКТУ, указанные в перечне заявки № 2005722161/50 и в перечне регистрации товарного знака «Gipsell» [2], являются однородными.

Из изложенного следует, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак «Gipsell» [2] сходны до степени смешения в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «gipsar» [3] также не является лексемой какого-либо иностранного языка, наиболее знакомого российскому потребителю ([6] с.305; [7] с.259; [8] с.264; 1993, [9] с.145) и поэтому не имеет конкретного смыслового значения. Сказанное не позволяет провести оценку словесных обозначений по семантическому фактору сходства.

Противопоставленный знак «gipsar» [3] так же, как и заявленное обозначение, состоит из шести букв/звуков: g (г), i (и), p (п), s (с), a (а), r (р), кроме того, согласные и гласные буквы этих элементов расположены в том же порядке. Отличие заключается только в последней букве/звуке: «r»(р) – в противопоставленном знаке и «л» - в заявлении обозначении. Таким образом, тождественность пяти звуков из шести, причём расположенных в начале слова, позволяет сделать вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Как отмечалось выше, противопоставленный знак «gipsar» [3] выполнен строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, заявленное обозначение – заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Хотя сравниваемые обозначения выполнены буквами разных алфавитов, использование стандартных шрифтов вносит определённый элемент в графическое сходство сравниваемых обозначений.

Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный знак «gipsar» [3] являются сходными.

Противопоставленный знак «gipsar» [3] зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 17 класса МКТУ «leakage prevention and waterproof materials» (предупреждение утечки (просачивания) и водоустойчивые материалы) и товаров 19 класса МКТУ, в частности, «building materials (non-metallic)» (строительные материалы (не металлические). Указанные товары 17 класса МКТУ являются однородными товарами 17 класса МКТУ «изоляционные материалы» и тождественны товарам 19 класса МКТУ, указанным в перечне заявки № 2005722161/50.

Следовательно, заявленное обозначение «ГИПСАЛ» и противопоставленный знак «gipsar» [3] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решил:

**Отказать в удовлетворении возражения от 02.10.2007 и оставить в силе
решение экспертизы от 28.06.2007.**