

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 06.06.2006, поданное компанией РАККОР Э ПЛАСТИК НИКОЛЬ, САС (Франция) (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «TECHNO NICOL» по свидетельству № 284028, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «TECHNO NICOL» по заявке №2004704288/50 с приоритетом от 02.03.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.03.2005 за № 284028 на имя Закрытого акционерного общества «ТехноНиколь», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 17, 19 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки оспариваемый товарный знак состоит из двух частей – слова «TECHNO» и слова «NICOL», исполненных латинскими буквами. Слово «TECHNO» изображено серым цветом на белом фоне, причем о буквы «Н» отходит полоса желтого цвета. Слово «NICOL» изображено белыми буквами на черном фоне. Знак выполнен в черном, белом, сером и желтом цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.06.2006, в котором выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «TECHNO NICOL» по свидетельству № 284028 как произведенного в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 № 166-ФЗ), введенного в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «TECHNO NICOL» сходен до степени смешения с товарным знаком «NICOLL» (международная регистрация № 463574), которому ранее предоставлена правовая

охрана на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров.

По мнению лица, подавшего возражение, сравниваемые товарные знаки фонетически сходны, поскольку словесный элемент «TECHNO» не обладает самостоятельной различительностью и является слабым элементом знака, не оказывая существенного влияния при установлении сходства сравниваемых обозначений, а слово «NICOL» фонетически тождественно слову «NICOLL».

Сравниваемые знаки сходны визуально, поскольку доминирующий словесный элемент «NICOL» оспариваемой регистрации практически воспроизводит противопоставленный знак лишь с незначительными изменениями (одна буква «L» вместо двух).

Семантическое сходство знаков обусловлено тем обстоятельством, что оба знака являются именами.

Однородность товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому и противопоставленному знакам обусловлена тем, что они относятся к одному виду товаров, имеют одинаковое назначение, изготовлены из материалов одного вида, а также имеют одинаковые условия сбыта и совместно встречаются в торговом обороте. Услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому знаку, являются сопутствующими товарам, для которых зарегистрирован противопоставленный знак.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака «TECHNO NICOL» по свидетельству № 284028 недействительной полностью.

К возражению приложены:

- копии публикаций товарных знаков № 284028 и м.р. №463574 на 4л.[1];
- распечатка из Интернет с переводом-аннотацией на 2л.[2];
- распечатка из словаря с переводом-аннотацией на 2л.[3];
- распечатка из словаря на 1л.[4];
- копии регистраций товарных знаков, содержащих элемент «TECHNO -» на 13л.[5].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, в котором, выражая несогласие с мотивами возражения, привел следующие аргументы:

- учитывая то обстоятельство, что словесный элемент «TECHNO» не имеет самостоятельного смыслового значения и служит для образования нового слова, а также, что фирменное наименование правообладателя ЗАО «ТЕХНОНИКОЛЬ», необходимо рассматривать словесную часть оспариваемого знака в целом;

- утверждение лица, подавшего возражение, о фонетическом доминировании элемента «NICOL» не имеет под собой основания, поскольку указанный элемент при фонетическом воспроизведении знака будет восприниматься вторым;

- сравниваемые словесные обозначения отличаются друг от друга в два раза количеством слогов и количеством звуков, т.е. являются существенно различными, и не могут быть смешаны потребителем при фонетическом восприятии знаков;

- различие в цветовой гамме, в шрифтовом исполнении, в стилевом решении, отсутствие совпадений графических элементов, отсутствие факта вхождения словесного элемента одного знака в другой, характерное написание заглавной буквы «N» в противопоставленном обозначении в совокупности свидетельствуют о визуальном различии между знаками;

- слово «Nicoll», являясь мужским именем, используемым в английском языке, не входит в тысячу самых популярных имен, поэтому не известно рядовому российскому потребителю.

- сравниваемые товары не являются однородными, поскольку их назначение и применение различны, вид материалов также является различным.

- правообладатель широко известен с 1993 года на российском рынке и имеет хорошую деловую репутацию не только в Российской Федерации, но и за ее пределами, имеет патенты на изобретения и более ранние регистрации товарных знаков «ТЕХНОНИКОЛЬ/TECHNONICOL».

К отзыву приложены:

- копии Свидетельств Московской регистрационной палаты № 114.747 на 3л.[6]
- копия Свидетельства Министерства Российской Федерации по налогам и сборам на 1л.[7];
- копии патентов на 17л.[8];
- копии публикаций регистраций правообладателя на бл.[9];
- копии публикаций в журналах «FORBES», «Деловые люди», «Русский фокус», «Своя дача», «Компания», «Эксперт» на 21л.[10];
- копия рекламных материалов на бл.[11];
- копии писем клиентов на 22л.[12].

На основании вышеизложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака «TECHNO NICOL» по свидетельству № 284028.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты поступления (02.03.2004) заявки № 2004704288/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные, в частности, в пункте (14.4.2.2) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

Оспариваемый товарный знак «TECHNO NICOL», как указано выше, является комбинированным и состоит из двух слов, расположенных друг над другом в две строчки. Словесные элементы «TECHNO» и «NICOL», входящие в состав оспариваемого товарного знака, выполнены шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита, при этом шрифтовое и цветовое выполнение этих элементов различно: вышерасположенное слово «TECHNO» выполнено серыми буквами на белом фоне с полоской желтого цвета, отходящего вертикально от буквы «Н», а нижерасположенное слово «NICOL» выполнено белыми буквами на фоне черного прямоугольника. Следует указать, что визуально слово «NICOL» не связано со словом «TECHNO» и значительно выделяется в

композиции знака за счет использования контрастного черно-белого цветового решения, при этом указанные словесные элементы не образуют устойчивого словосочетания, поскольку не связаны друг с другом семантически и грамматически.

Анализ словарей основных европейских языков показал, что слова «TECHNO» в естественных языках не существует, вместе с тем, следует отметить, что оно является сокращением от слова «technology» (технология) и служит в качестве словообразующего элемента при образовании новых слов (см. <http://www.m-w.com/cgi-bin/dictionary>). В этом качестве словесный элемент «TECHNO» входит в состав большого количества товарных знаков, зарегистрированных на имя различных правообладателей, что подтверждено материалами [5], приложенными к возражению. Указанное позволяет сделать вывод, что словесный элемент «TECHNO» в составе оспариваемого знака является слабым элементом.

Таким образом, при исследовании положения словесных элементов, входящих в состав оспариваемого комбинированного знака, визуально и семантически доминирует словесный элемент «NICOL».

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации № 463574 является комбинированным и включает словесный элемент «NICOLL», выполненный оригинальным шрифтом, близким к рукописному, строчными буквами латинского алфавита и первой заглавной буквой «N» белого цвета на фоне черного горизонтально вытянутого овала. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку в отношении товаров 06, 11, 17, 19, 20 классов МКТУ.

Сравнительный анализ с точки зрения фонетики показал сходство словесных элементов «NICOL» и «NICOLL», обусловленное наличием совпадающих звуков, их одинаковым расположением по отношению друг к другу, идентичным составом гласных и согласных звуков, одинаковым числом слогов, тождеством звучания начальных и конечных частей.

Использование в написании сравниваемых обозначений букв одного алфавита, а также визуальное сходство, за счет использования приема контрастного выделения букв в словах «NICOL» и «NICOLL», выполненных белым цветом на черном фоне, дополнительно усиливает сходство знаков.

Следует указать, что с точки зрения семантики оба слова являются вариантами одного имени [2].

Таким образом, сходство доминирующих словесных элементов «NICOL» и «NICOLL» в сравниваемых знаках позволяет сделать вывод, что в целом сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом, несмотря на некоторые визуальные отличия.

Анализ товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, показал однородность товаров 19 класса МКТУ «неметаллические передвижные конструкции и сооружения», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, и товаров 19 класса МКТУ «неметаллические товары для строительства, такие как водосточные желоба, водосточные каналы, оконные рамы, силосы, фигурные секции, включая панели, молдинги, ограждения и угловые профили», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, поскольку указанные товары 19 класса МКТУ оспариваемого знака выступают как обобщающее (родовое) понятие по отношению указанным к товарам, перечисленным в 19 классе МКТУ противопоставленной регистрации, выступающих как видовая конкретизация родового понятия.

Вместе с тем, другие товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак (гидроизолирующие материалы, используемые при строительстве и ремонте), нельзя признать однородными с товарами противопоставленного знака, поскольку они относятся к другому виду и роду товаров, имеют другое назначение и круг потребителей. Указанный вывод основан на том обстоятельстве, что сопоставляемые товары имеют производственно - техническое назначение и опасность смешения их может быть меньшей, так как эти товары предназначены для потребителей - специалистов, которым хорошо

известны изготовители продукции в данной области строительного производства.

Таким образом, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении части однородных товаров 19 класса МКТУ, и, следовательно, вывод лица, подавшего возражение, о предоставлении правовой охраны товарному знаку «TECHNO NICOL» по свидетельству № 284028 в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 06.06.2006 и признать недействительной правовую охрану товарного знака «TECHNO NICOL» по свидетельству № 284028 частично, сохранив ее в отношении следующих товаров и услуг:**



**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

Г  
(511)

Г

- 17 каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции.
- 19 Неметаллические строительные материалы; асфальт, смолы и битум.
- 37 строительство; ремонт.