

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 №4520, рассмотрела возражение от 24.03.2010, поданное фирмой ALPHA FRY LIMITED, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №963182, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №963182 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 21.01.2008 на имя заявителя в отношении товаров 01, 02, 03 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №963182 представляет собой словесное обозначение «FERNOX», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита в черном цвете.

Роспатентом было вынесено решение от 24.12.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №963182. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №963182 не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №963182 сходен до степени смешения со знаком «FEROX» по международной регистрации №461378, зарегистрированным на имя иного лица и имеющим более ранний приоритет.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном в Палату по патентным спорам возражении от 24.03.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №963182 и противопоставленный знак по международной регистрации №461378 не сходны по фонетическому и семантическому признакам;

- согласно решению Роспатента от 15.03.2010, правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №461378 досрочно полностью прекращена.

С учетом изложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 24.12.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №963182.

К возражению были приложены следующие материалы:

- распечатки с сайта <http://lingvo.yandex.ru>, <http://slovari.yandex.ru>;
- копия решения Роспатента от 15.03.2010.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.01.2008) международной регистрации №963182 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс 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, регистрационный №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 требованиями пункта 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 основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

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

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; подобие заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род/вид товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №963182 представляет собой словесное обозначение «FERNOX», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита в черном цвете [1].

Противопоставленный знак по международной регистрации №461378 представляет собой словесное обозначение «FEROX», выполненное стандартным

шрифтом, буквами латинского алфавита в черном цвете. Правовая охрана предоставлена товарам 02 класса МКТУ [2].

Сходство знаков [1] и [2] обусловлено фонетическим сходством их словесных обозначений «FERNOX» и «FEROX» (в виду тождества звучания их начальных и конечных частей, отличие заключается в одном звуке в середине слова).

Выполнение знаков стандартным шрифтом с использованием одинакового алфавита обуславливает их сходство по графическому фактору сходства. Что заявителем не оспаривалось.

«FERNOX» - фантазийный элемент.

Учитывая средние познания рядового российского потребителя в знании иностранных языков, коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что наличие семантики у слова «FEROX» не оказывает существенного влияния на различие знаков. Таким образом, семантический признак не является определяющим для среднего российского потребителя и не может способствовать признанию этих обозначений несходными в целом, ввиду их явного сходства по фонетическому и графическому критериям.

Товары 02 класса МКТУ «Produits anticorrosion; preparations anticorrosion et antitartre; produits antirouille; stabilisateurs de rouille (produits antirouille)» знака [1] относятся к веществам предохраняющим от коррозии и ржавчины, следовательно являются однородными товарам 02 класса МКТУ (Substances de protection contre la rouille et pour stopper la rouille) противопоставленного знака [2], что заявителем также не оспаривалось.

Указанное свидетельствует о правомерности сделанного экспертизой вывода. Вместе с тем коллегией Палаты по патентным спорам приняты во внимание обстоятельства, не известные на стадии экспертизы, так на дату принятия возражения к рассмотрению (14.04.2010) правовая охрана знака по международной регистрации №461378 [2] досрочно полностью прекращена на территории Российской Федерации на основании решения Роспатента от 15.03.2010, и, следовательно, противопоставленный

знак [2] не может рассматриваться в качестве препятствия к регистрации знака по международной регистрации №963182.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 24.03.2010, отменить решение Роспатента от 24.12.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №963182 в отношении товаров 01, 02 и 03 классов МКТУ.