

**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, рассмотрела поступившее 01.12.2017 возражение, поданное ООО «Этернит» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015727099, при этом установлено следующее.

Заявка №2015727099 с датой поступления от 27.08.2015 была подана на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 02, 06, 17, 19 , 20 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**PHOENIX**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 18.10.2017 о государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 01, 02, 17, 19 классов МКТУ на основании требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение «**PHOENIX**» сходно до степени смешения с зарегистрированными на имя иных лиц и имеющими более ранний приоритет

комбинированными знаками со словесным элементом «**PHOENIX**» по международным регистрациям №1016445 [1] в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ, №595477 [2] в отношении однородных товаров 01, 17 и 19 классов МКТУ, №767330 [3] в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ, а также со словесным знаком «**PHOENIX**» по международной регистрации №683349 [4] в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 01.12.2017, заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением Роспатента, которое мотивировано следующими доводами:

- согласно доступным сведениям знаку [2] не была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 17 и 19 классов МКТУ, знакам [1, 4] не предоставлена правовая охрана для товаров 17 класса МКТУ, следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров 17 и 19 классов МКТУ;

- заявленный товар «огнеупорный клей для использования при высоких температурах» не может быть признан однородным товарам «клеи для резины, пластмасс и металла» 01 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный экспертизой товарный знак по международной регистрации №595477, что обусловлено тем, что товары «клеи для резины, пластмасс и металла» представляют собой товары широкого потребления, которые реализуются как через розничные сети, так и оптом различным потребителям данной продукции, значительная часть которых является рядовыми потребителями. В то же время, «огнеупорный клей для использования при высоких температурах» представляет собой товар производственно-технического назначения, имеющий достаточно узкое функциональное назначение, которое ограничивает как область его применения, так и круг потенциальных потребителей, к которым относятся исключительно профессиональные участники строительной деятельности. Способ реализации рассматриваемых товаров заявителя также в значительной степени отличается от

товаров 01 класса МКТУ, поскольку товары заявителя реализуются оптовыми партиями на основании предварительных заказов потребителей, являющихся собой профессиональными участниками рынка строительства;

- заявленное обозначение подано в отношении следующих товаров 02 класса МКТУ: «краски; олифы; лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы, в том числе краски огнестойкие», при сравнении указанных товаров 02 класса МКТУ с товарами 02 класса МКТУ противопоставленного знака представляется очевидным, что такие товары как «олифы; лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы, в том числе краски огнестойкие» явным образом не могут быть признаны однородными с товарами 02 класса МКТУ «перламутровые пигменты», поскольку они отличаются по своему виду, потребительским свойствам и функциональному назначению, виду материала, из которого они изготовлены, а также ввиду отсутствия их взаимодополняемости либо взаимозаменяемости в каком-либо виде, следовательно, они не могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

На основании изложенного заявитель просит принять решение о регистрации товарного знака по заявке №2015727099 для всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия сочла доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (27.08.2015) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, 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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Заявленное обозначение, как было указано выше, представляет собой словесный элемент «**PHOENIX**», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015727099 принято в отношении заявленных товаров 06, 20 и услуг 42 классов МКТУ. В отношении товаров 01, 02, 17 и 19 классов МКТУ заявленное обозначение признано несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения со знаками «**PHOENIX**» [1-4].

Согласно отредактированному перечню товаров, приведенному в материалах заявки, государственная регистрация товарного знака испрашивается для следующих товаров: 01 класса МКТУ – клеи природные, мастики масляные, составы огнестойкие, 02 класса МКТУ – вещества красящие, вещества связывающие для красок, белила, грунтовки, красители, красители огнестойкие, краски алюминиевые, краски асбестовые, краски для древесины, краски для керамических изделий, лаки, покрытия, олифы, разбавители для красок, разбавители для лаков, препараты антикоррозионные, составы для внутренней отделки, составы для предотвращения потускнения металлов, сиккативы (ускорители для высыхания краски), краски антикоррозионные, протравы, природные смолы; 17 класса МКТУ - материалы изоляционные, материалы изоляционные огнеупорные, ткани изоляционные, трубы гибкие неметаллические, стекловолокно изоляционное, материалы набивочные резиновые или пластмассовые, материалы теплоизоляционные; 19 - картон строительный, кирпичи огнеупорные, навесы неметаллические для строительства, материалы огнеупорные неметаллические, облицовки для стен неметаллические для строительства, покрытия строительные неметаллические, полотна дверные неметаллические, стекло изоляционное для строительства, стекло строительное, трубы неметаллические для строительства, цементы.

Анализ противопоставленных знаков показал, что знакам [1, 2, 4] на территории Российской Федерации не предоставлена правовая охрана для каких-либо товаров 17 и 19 классов МКТУ, следовательно, противопоставление этих знаков и отказ в регистрации заявленного обозначения в отношении всех указанных в заявке товаров 17 и 19 классов МКТУ является неправомерным.

Вместе с тем, знак [2] действует в отношении товаров 01 класса МКТУ – клеящие вещества для каучука, синтетических материалов и металла, которые являются однородными товарам 01 класса МКТУ – клеи природные, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2015727099, поскольку они относятся к одной родовой группе (клеящие

вещества для промышленных целей), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации. Что касается товаров «мастики масляные, составы огнестойкие», то они не являются однородными клеящим веществам, для которых зарегистрирован знак [2], поскольку имеют разный вид/род, разное назначение и разный круг потребителей.

Знаку [3] предоставлена охрана для товаров 02 класса МКТУ – перламутровые пигменты, которые следует признать однородными товарам 02 класса МКТУ – вещества красящие, вещества связывающие для красок, белила, грунтовки, красители, красители огнестойкие, краски алюминиевые, краски асбестовые, краски для древесины, краски для керамических изделий, лаки, покрытия, олифы, разбавители для красок, разбавители для лаков, препараты антикоррозионные, составы для внутренней отделки, составы для предотвращения потускнения металлов, сиккативы (ускорители для высыхания краски), краски антикоррозионные, протравы, природные смолы, поскольку сравниваемые товары относятся к лакокрасочным материалам, используются при изготовлении лакокрасочных покрытий, могут иметь одинаковое назначение и один круг потребителей.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «**PHOENIX**» и знаков



[2]



и

показал, что они

ассоциируются между собой в целом, поскольку содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «**PHOENIX**», доминирующий в противопоставленных знаках, поскольку именно на нем акцентируется основное внимание потребителя, и являющийся единственным элементом в заявленном обозначении. Что касается графических отличий сравниваемых обозначений, то они не оказывают существенного влияния на индивидуализирующую функцию сопоставляемых знаков и не могут повлиять на вывод об их сходстве в целом.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и знаков [2, 3] в отношении вышеуказанных товаров 01 и 02 классов МКТУ следует признать обоснованным.

Следовательно, у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 17, 19 и части товаров 01 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 01.12.2017, изменить решение Роспатента от 18.10.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015727099.**