

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 (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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.10.2010 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 983447, поданное компанией PRODEMA, S.A. (Испания), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «PRODEX BY PRODEMA» с конвенционным приоритетом от 17.09.2007 была произведена Международным Бюро ВОИС 21.01.2008 за №983447 для товаров 19 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя PRODEMA, S.A. Испания, (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации № 983447, является словесным обозначением «PRODEX BY PRODEMA», выполненным заглавными буквами стандартным шрифтом латинского алфавита.

По результатам экспертизы Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 15.07.2010 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 983447. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №983447 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для всех товаров и услуг представленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Отказ мотивирован тем, что знак по международной регистрации №983447 сходен до степени смешения с товарным знаком «ПРОДЭКС» по свидетельству №375363 с приоритетом от 14.05.2007, зарегистрированным на имя ООО «ПЕНОПЛЭКС Спб», Санкт-Петербург, в том числе для однородных товаров 19 и услуг 35 классов МКТУ.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента в возражении от 15.10.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- рассматриваемое обозначение состоит из двух слов и отличается от противопоставленного товарного знака длиной фонетического ряда;
- сравниваемые обозначения в целом производят разное зрительное впечатление, так как имеют разное количество слов и выполнены буквами разных алфавитов;
- отличаются по семантическому критерию сходства;
- испанская компания Prodema S.A. много десятилетий производит крупноформатные шпонированные фасадные и интерьерные панели и занимается обработкой древесины. Заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака работают в различных секторах строительных материалов, и их товары не могут быть смешаны потребителями.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации на территории Российской Федерации.

В подтверждение своих доводов владелец международной регистрации предоставил следующие материалы:

1. Информация о правообладателе из сети Интернет.
2. Информация о заявителе из сети Интернет.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (17.09.2007) международной регистрации №983447 правовая база для оценки охраноспособности знака по

международной регистрации включает Закон 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 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 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 с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

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.

Словесный знак по международной регистрации №983447 «PRODEX BY PRODEMA», выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «ПРОДЭКС» по свидетельству №375363 является словесным выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01, 17,19 и 27 и услуг 35 и 37 классов МКТУ.

Сравнительный анализ обозначений показал следующее.

Противопоставленный товарный знак, выполненный буквами русского алфавита, является транслитерацией словесного элемента «PRODEX» знака по международной регистрации №983447. Сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным фонетическим вхождением противопоставленного товарного знака «ПРОДЭКС» в знак по международной регистрации. При этом стоит отметить, что указанный словесный элемент, занимает в знаке по международной регистрации №983447 начальную, определяющую позицию при восприятии и запоминании обозначения.

Анализ словарно-справочных источников показал, что сравниваемые словесные элементы «продэкс» и «rodex» не являются лексическими единицами какого либо языка, поэтому они не оцениваются по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Учитывая, что в английском языке предлог «by» используется, когда говорится кем сделана работа, обозначение по международной регистрации воспринимается как «PRODEX» сделанный, выполненный компанией PRODEMA.

Графически обозначения отличаются, так как выполнены буквами разных алфавитов и имеют различную длину, однако этот факт не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков в целом.

Таким образом, наличие звукового сходства сопоставляемых знаков, способствует признанию их сходными в целом.

Анализ товаров и услуг, приведенных в перечнях сравниваемых знаков, на предмет их однородности показал, что товары 19 и услуги 35 классов МКТУ однородны, так как имеют одинаковую область применения, широкий круг потребителей и относятся к общей родовой группе.

Приведенные заявителем факты использования знака по международной регистрации и противопоставленного товарного знака в отношении неоднородных товаров (шпонированные панели и утеплители из полистерола), не опровергают вывод об однородности позиций, приведенных в сравниваемых перечнях.

Таким образом, сходство сравниваемых знаков, а также однородность товаров 19 и услуг 35 классов МКТУ определяют ассоциирование знаков в целом, что свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, и, следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства является правомерным.

С учетом вышеизложенного, знаку «PRODEX BY PRODEMA» по международной регистрации №983447 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении всего заявленного перечня товаров по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 15.10.2010, оставить в силе решение Роспатента от 15.07.2010.