

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, 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), рассмотрела возражение от 20.03.2008 на решение экспертизы от 16.10.2008 о регистрации товарного знака по заявке № 2006701383/50, поданное компанией ФЛОВАИР ГРОУП С.Ц. МАЦИЕДЖ ГЛОГОВСКИ, МАРЦИНИ БРЗЕЗИНСКИ, Польша, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006701383/50 с приоритетом от 26.01.2006 заявлено на имя ФЛОВАИР ГРОУП С.Ц. МАЦИЕДЖ ГЛОГОВСКИ, МАРЦИНИ БРЗЕЗИНСКИ, ул. Амона 84, 81-601 Гдыня (Водж. Поморские), Польша (далее – заявитель), в отношении товаров 11, 16 и 35 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, представляющее собой стилизованное изображение вращающегося пропеллера и фантазийное слово «FLOWAIR», в русской транслитерации «ФЛОВАИР» под ним.

По результатам проведенной в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» экспертизы заявленного обозначения принято решение от 16.10.2007 о регистрации товарного знака в отношении товаров 16 и части услуг 35 классов МКТУ. В отношении товаров 11 и части услуг 35 классов МКТУ экспертизой отказано в регистрации товарного знака на основании пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) и пунктов 2.8, 14.4.2 и 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со знаком «AIR-FLOW» по международной регистрации № 715628 с приоритетом от 18.05.1999 на имя EMS Electro Medical Systems-Vertriebs GmbH Shatzbogen 86 Munchen (DE) D-81829 domiciled in DE;

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.03.2006 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы от 16.10.2007 по следующим причинам:

- товарный знак «AIR-FLOW» выполнен с использованием дефиса, что позволяет воспринимать данное обозначение как состоящее из двух значимых словесных элементов «AIR» в переводе с английского языка – «воздух» и «Flow» (в переводе с английского языка «дуть»); в отличие от него заявленное обозначение является фантазийным словесным элементом «FLOWAIR»;

- заявитель является одним из крупнейших производителей отопительных и вентиляционных приборов, широко использующим обозначение «Flowair» для индивидуализации своих товаров и услуг, и утверждает, что для рядового потребителя будет отсутствовать возможность смешения указанных обозначений в гражданском обороте;

- отказ в регистрации товарного знака для товаров 11 и части услуг 35 классов МКТУ неправомерен, поскольку перечень противопоставленной международной регистрации не однороден перечню заявки;

- экспертиза не дала достаточно времени заявителю для того, чтобы завершить переговоры с правообладателем о получении письма согласия.

На основании изложенных доводов в возражении изложена просьба отменить решение экспертизы по заявке № 2006701383/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 11, 16 и услуг 35 класса МКТУ.

На заседании коллегии к материалам возражения была приобщена копия письма компании EMS Electro Medical Systems-Vertriebs GmbH Shatzbogen 86 Munchen (DE) D-81829 domiciled in DE [1].

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

С учетом даты приоритета (26.01.2006) заявки № 2006701383/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет упомянутые 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 их смешения, в частности, 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте (14.4.2.2) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звуко сочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое 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; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой изображение вращающегося пропеллера, под которым размещено слово «FLOWAIR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. По своему пространственному и смысловому значению доминирующим элементом заявленного обозначения является словесный элемент «FLOWAIR».

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «AIR-FLOW», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства доминирующего элемента заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что сопоставляемые обозначения «FLOWAIR» и «AIR-FLOW» состоят из двух одинаковых слогов соответственно FLOW - AIR и AIR-FLOW и содержат семь тождественных звуков, расположенных в том же порядке, за исключением звуков

«AIR». Различие в расположении букв «AIR» не является существенным для вывода о фонетическом сходстве сопоставляемых товарных знаков, учитывая тождественную структуру сравниваемых слов.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарные знаки выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и производят одинаковое зрительное впечатление, усиливающееся одинаковым количеством букв, размером слов, что обуславливает вывод о графическом сходстве сравниваемых обозначений.

В смысловом отношении заявленное обозначение не является лексической единицей какого-либо языка и поэтому не имеет конкретного значения. Изложенное не позволяет провести оценку по данному фактору сходства словесных обозначений.

В соответствии с изложенным сопоставляемые обозначения являются сходными в целом.

Оспариваемый товарный знак предназначен для маркировки следующих товаров 11 класса МКТУ: «отопительные, холодильные, вентиляционные устройства и оборудование кондиционирования воздуха, в том числе: вентиляционные станции, станции кондиционирования воздуха, тепловые насосы, рекуператоры, агрегаты ледяной воды, преобразователи кондиционирования воздуха, излучатели; устройства для очистки, фильтрации, стерилизации, осушения и увлажнения воздуха; оснащение для отопительных, холодильных, вентиляционных устройств и оборудования кондиционирования воздуха, устройств для очистки, фильтрации, стерилизации, осушения и увлажнения воздуха, в том числе: теплообменники, вентиляторы, холодильные агрегаты, фильтры, акустические глушители; отопительные, холодильные, вентиляционные системы и установки, системы кондиционирования воздуха; вентиляционные каналы и трубопроводы, дымоотводные каналы, дымовые трубы для отопительных устройств; воздухораспределительное оборудование; воздушные занавесы.».

Противопоставленная международная регистрация охраняется для товаров 11 класса МКТУ, а именно аппараты для чистки, дезинфицирования, стерилизации,

сушки и охлаждения аппаратов и инструментов хирургических, медицинских, зубных и ветеринарных, так же как их элементы.

Сопоставление перечней указанных товаров показывает, что они относятся к одному и тому же роду технических устройств, обеспечивающих достижение освещения, нагрева, получения пара, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические, имеют одинаковое назначение (для освещения, нагрева, получения пара, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические), соответственно для них характерны одинаковые условия реализации (совместная встречаемость в продаже) и круг потребителей (неограничен). Поскольку реализация указанных товаров 11 класса МКТУ неотъемлемо связана с комплексом услуг по продвижению и рекламе соответствующих товаров на рынке, то часть услуг 35 класса МКТУ следует признать сопутствующими услугами.

Сосуществование заявленного обозначения и указанных выше товарных знаков, содержащих почти тождественные словесные элементы, и предназначенных для индивидуализации одного и того же рода товаров и сопутствующих услуг, может привести к смешению правообладателей потребителями в хозяйственном обороте.

Изложенные обстоятельства, а также однородность товаров, позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение «FLOWAIR» является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, как было указано в решении экспертизы от 16.10.2007.

Доводы лица, подавшего возражение, со ссылкой на письмо-согласие [1] не принимаются во внимание, поскольку в нем выражено согласие на регистрацию товарного знака для всех товаров 11, 16 и услуг 35 классов МКТУ за исключением товаров 11 класса «аппараты для очистки, дезинфекции, стерилизации, сушки и охлаждения хирургических, медицинских, стоматологических и ветеринарных аппаратов и инструментов, а также их частей» и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ. Из формулировки письма [1] не ясно, для каких именно товаров и услуг

выдается согласие на регистрацию товарного знака, в связи с чем оно не может быть учтено.

Доводы возражения о необходимости предоставления дополнительного времени для получения письма согласия путем направления экспертизой запроса не принимаются во внимание, поскольку данные обстоятельства не являются основанием для направления запроса. Палата по патентным спорам считает необходимым подчеркнуть, что времени для получения письма-согласия было достаточно (возражение было подано 20.03.2008 года).

При указанных обстоятельствах коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для отмены решения экспертизы.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 20.03.2008 и оставить в силе решение экспертизы от 16.10.2007.