

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, рассмотрела возражение от 25.09.2007, поданное ООО «ПЛАСТОК» (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 07.08.2007 о регистрации товарного знака «PLASTOK ПЛАСТОК» по заявке №2006704874/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006704874/50 с приоритетом от 03.03.2006 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 06, 19 и услуг 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено обозначение, включающее словесные элементы «PLASTOK» и «ПЛАСТОК», выполненные в две строки. Первое слово «PLASTOK» выполнено оригинальным шрифтом с наклоном в латинице, причем первая буква заглавная, а остальные строчные, а второе слово – стандартным шрифтом заглавными буквами в кириллице, но более мелким шрифтом. Регистрация знака испрашивается в синем, голубом цветовом сочетании.

В решении экспертизы от 07.08.2007 о регистрации товарного знака «PLASTOK ПЛАСТОК» по заявке №2006704874/50 указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг 06, 35, 40 классов и части товаров 19 класса МКТУ. В отношении другой части товаров 19 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее—Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «PLASTOK ПЛАСТОК» сходно до степени смешения со знаком «PLASDOX» по международной регистрации №567884 другого лица, имеющим более ранний приоритет для однородных товаров 19 класса МКТУ.

В возражении от 25.09.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, указав следующее:

- по мнению заявителя, под позицией 19 класса МКТУ «строительные материалы», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак «PLASDOX» по международной регистрации №567884, исходя из принципа разумности и целесообразности, правообладатель подразумевает «каменные строительные материалы», которые заявитель не производит и, соответственно, в отношении этой группы товаров не заинтересован в регистрации товарного знака «PLASTOK ПЛАСТОК» по заявке № 2006704874;

- заявитель просит исключить из перечня товаров 19 класса МКТУ заявленного обозначения товары, относящиеся к каменным строительным материалам, что, по его мнению, исключит принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю;

- между заявленным обозначением «PLASTOK ПЛАСТОК» и противопоставленным знаком «PLASDOX» по международной регистрации № 567884 отсутствует сходство до степени смешения, поскольку они несходны по всем критериям сходства (фонетическому, семантическому и визуальному);

- заявленное обозначение совпадает с частью фирменного наименования заявителя – ООО «ПЛАСТОК», который действует на рынке с 1995 года.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать товарный знак «PLASTOK ПЛАСТОК» по заявке №2006704874/50 в отношении заявленных товаров 19 класса МКТУ класса

МКТУ, за исключением строительных материалов, относящихся к каменному строительству.

К возражению приложены:

- распечатка с сайта «Яндекс-Словари-БСЭ на 2л. [1];
- распечатка с сайта «Яндекс-Словари-Толковый словарь русского языка Ушакова на 1л. [2];
- распечатка с сайта Федеральной налоговой службы на 2л. [3];
- распечатка с сайта заявителя на 4л. [4];
- распечатка с сайта Российского НИИ развития общественных сетей на 1л.[5];
- распечатка регистрации товарного знака № 207029 2л. [6].

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

С учетом даты (03.03.2006) поступления заявки №2006704874/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, которые утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным Министром России 25.03.2003 за №4322, и введены в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое, графическое и смысловое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта (14.4.2.2) Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено обозначение, включающее слова «PLASTOK» и «ПЛАСТОК», выполненные в две строки, при этом слово «PLASTOK» выполнено оригинальным шрифтом с наклоном в латинице, причем первая буква заглавная, а остальные строчные, а слово «ПЛАСТОК» – стандартным шрифтом заглавными буквами в кириллице, но более мелким шрифтом. Регистрация знака испрашивается в синем, голубом цветовом сочетании.

В композиции заявленного обозначения визуально выделен словесный элемент «PLASTOK», поскольку он выполнен шрифтом существенно большего размера по сравнению со словом «ПЛАСТОК».

Утверждение заявителя, что слово «ПЛАСТОК» является уменьшительно-ласкательным от слова «пласт» - плотный слой чего-нибудь; горизонтальная масса, слой осадочной породы; полоса почвы, поднимаемая при вспашке плугом; часть чего-нибудь, однородная в каком-нибудь отношении [2] не нашло своего подтверждения в лексических словарях, отсутствуют также примеры использования слова «пласток» в качестве лексической единицы русского языка. Указанное позволяет квалифицировать его как изобретенное слово. Слово «PLASTOK» не имеет смыслового значения и является фантазийным.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 567884 включает слово «PLASDOX», выполненное наклонным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде квадрата, разделенного на две части, из верхней части которого исходит дугообразно направленная вниз лента, нижний конец которой неровным краем оканчивается чуть ниже середины квадрата. Знак выполнен в синем (голубом), желтом и белом цветовом сочетании (bleu, jaune at blanc).

Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку, в частности, в отношении товаров 19 класса МКТУ – «materiaux de construction, pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, platre et gravier» (строительные материалы, природные и искусственные камни, цемент, известь, известковый раствор, гипс и гравий).

Вопреки утверждению заявителя, что в противопоставленном знаке доминирующее положение занимает изобразительный элемент, именно на словесном элементе «PLASDOX», который является основным элементом в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Доминирующее положение словесного элемента «PLASDOX» дополнительно усиливается его удобным для восприятия расположением в композиции знака, крупным размером шрифта и выполнением его в синем цвете, контрастном по сравнению с цветами, использованными в изобразительном элементе.

Анализ заявленного обозначения с противопоставленным знаком на тождество и сходство в соответствии с признаками, изложенными в пункте (14.4.2) Правил, показал следующее.

Отсутствие информации в общедоступных словарно-справочных изданиях о принадлежности словесных элементов «PLASTOK» и «PLASDOX» к лексике каких - либо языков определяет необходимость рассматривать эти слова без привязки к какому-либо языку как сочетание звуков [pl a s t o k] и [pl a s d o k s].

В отношении фонетического сходства словесных элементов «PLASTOK» и «PLASDOX», занимающих доминирующее положение в композиции заявленного обозначения и противопоставленного знака, необходимо отметить, что они включают тождественный по звучанию первый слог [plas - plas] и сходный в звуковом отношении второй слог [tok - doks]. При этом следует подчеркнуть, что совпадающие звуки расположены в одинаковом порядке в совпадающих слогах, а звуки (t – d) в сходных слогах составляют пару (глухой - звонкий) близких звуков. Таким образом, наличие близких и совпадающих звуков, одинаково расположенных по отношению друг к другу, совпадение состава гласных и близость состава согласных звуков оказывает решающее влияние на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений. Звук [s] в конце слова не оказывает существенного влияния на фонетическое сходство знаков в целом, поскольку не играет существенной роли при произношении.

В связи с тем, что сравниваемые слова не являются лексическими единицами какого-либо языка, не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию, что дополнительно усиливает значение фонетического признака сходства.

Сходство обозначений «PLASTOK» и «PLASDOX» дополнительно усиливается визуально за счет использования похожего наклонного шрифта синего цвета.

Изложенное позволяет сделать вывод, что заявленное обозначение и противопоставленный знак ассоциируются друг с другом благодаря сходству

их доминирующих словесных элементов, несмотря на отдельные визуальные отличия.

В отношении однородности товаров 19 класса МКТУ, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Противопоставленный знак зарегистрирован в отношении широкого круга строительных материалов, к которым относятся не только природные и искусственные материалы, но и изделия, используемые при строительстве и ремонте зданий и сооружений, что обуславливает вывод об их однородности, поскольку они соотносятся друг с другом как род-вид. Довод заявителя о том, что правообладатель под строительными материалами подразумевает именно каменные строительные материалы, лишен какого-либо подтверждения.

Таким образом, заявленное обозначение «PLASTOK ПЛАСТОК» по заявке № 2006704874/50 сходно до степени смешения с противопоставленным знаком «PLASDOX» по международной регистрации №567884 в отношении части товаров 19 класса МКТУ, и, следовательно, решение экспертизы о в регистрации товарного знака «PLASTOK ПЛАСТОК» в отношении части заявленных товаров 19 класса МКТУ следует признать обоснованным.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 25.09.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 07.08.2007.**

