

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 07.12.2016 возражение, поданное по поручению компании Schmitz Cargobull AG, Germany (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1239107.

Международная регистрация №1239107 знака «» с конвенционным приоритетом от 14.05.2014 произведена Международным Бюро ВОИС 13.11.2014 на имя заявителя (Schmitz Cargobull AG, Siemensstraße 50 48341 Altenberge, Germany) в отношении товаров 06, 11, 12, 19 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 07.10.2016 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1239107 в отношении товаров 11 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что знак по международной регистрации №1239107 сходен до степени смешения с комбинированным знаком «» по международной регистрации №1191656, правовая охрана которому на территории Российской

Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ на имя PLASTICOS FERRO, S.L., Paseo Marítimo, 7-8, E-15002 La Coruña, (ES).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1239107 и противопоставленный знак не являются сходными до степени смешения, поскольку отличаются друг от друга семантически, фонетически и графически;

- различное звучание сравниваемых обозначений обусловлено наличием в составе рассматриваемого знака буквы «О», в то время как в противопоставленном знаке она отсутствует;

- входящий в состав противопоставленного знака элемент  скорее можно рассматривать в качестве изобразительного, а не буквенного элемента, вследствие чего знак по международной регистрации №1191656 воспринимается как «FERR PLAST» и произносится как «ферр пласт»;

- таким образом, сравниваемые обозначения отличаются фонетически в связи с различным количеством звуков и слогов, различным составом гласных;

- сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление за счет наличия в их составе отличающихся изобразительных элементов, оказывающих существенное влияние на восприятие знаков, заявленное обозначение и противопоставленный знак характеризуются также разным буквенным составом, имеют разный количественный состав словесных элементов, при исполнении словесных элементов используется разный вид шрифта;

- сравниваемые знаки отличаются семантически, поскольку вызывают разные ассоциации у потребителей в силу того, что заявленное обозначение включает в свой состав фантазийный словесный элемент «FERROPLAST», а противопоставленный знак состоит из словесных элементов «FERR» и «PLAST», где «FERR» может восприниматься как «железистый, содержащий железо», а «PLAST» - как «пластическая масса, пластмасса».

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1239107 в отношении всех заявленных товаров.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены сведения из Интернет-словаря «Мультитран» относительно смыслового значения слов «ferr» и «plast».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (14.05.2014) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1239107 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 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 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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 заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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 изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров 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 №1239107 является комбинированным «», включает в свой состав словесный элемент «FERROPLAST», выполненный буквами латинского алфавита, и расположенный на фоне буквы «О» изобразительный элемент в виде слона.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1239107 испрашивается в отношении всех заявленных товаров 06, 11, 12, 19 классов МКТУ, в частности, для таких товаров 11 класса МКТУ как «lighting, heating, cooling, drying, air conditioning devices, in particular portable cooling units; refrigerating appliances and installations, and evaporators; parts and accessories for all of the aforementioned goods as far as contained in this class» / «устройства для освещения, нагрева, охлаждения, сушки, кондиционирования, в частности портативные блоки; охлаждающие приборы и установки, испарители; части и аксессуары для всех вышеупомянутых товаров, содержащихся в этом классе».

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1239107 в отношении товаров 11 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака по международной регистрации №1191656 принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный знак  по международной регистрации №1191656 является комбинированным, включает в свой состав расположенный на фоне прямоугольника красного цвета словесный элемент «FERROPLAST», выполненный буквами латинского алфавита. При этом часть слова «FERRO» выполнена в белом цветовом сочетании, а часть слова «PLAST» - в синем. Буква «О» стилизована под геометрическую фигуру - ромб .

Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ «apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water distribution and sanitary installations, especially apparatus and devices for conducting water» / «приборы для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические, в особенности аппараты и устройства водопроводные».

Анализ товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного и противопоставленного знаков показал, что они являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как вид/род, имеют одинаковое назначение, условия и места реализации, что заявителем не оспаривается.

В свою очередь анализ заявленного обозначения  и знака  по международной регистрации №1191656 на предмет их сходства показал следующее.

Сопоставляемые обозначения являются комбинированными. Исходя из положений пункта 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленного обозначения на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №197, при восприятии потребителем комбинированного обозначения,

состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, который легче запоминается, чем изобразительный.

Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

В этой связи можно сделать вывод, что наиболее значимым элементом в сравниваемых знаках является словесный элемент «FERROPLAST», занимающий доминирующее положение в знаках и выполняющий основную индивидуализирующую функцию.

Наличие в составе заявленного обозначения и противопоставленного знака словесных элементов «FERROPLAST» (произносится как «феропласт») характеризующихся тождественным звучанием, обуславливает вывод о фонетическом тождестве сравниваемых обозначений.

Следует отметить, что словесный элемент «FERROPLAST», входящий в состав заявленного обозначения и противопоставленного знака, отсутствует в качестве лексической единицы каких-либо распространенных языков, использующих в своей письменности буквы латинского алфавита, что обуславливает вывод об его фантазийности. Следовательно, не представляется возможным провести анализ сравниваемых обозначений по семантическому признаку сходства, что приводит к выводу о второстепенности этого критерия сходства в данном случае.

Что касается визуального критерия сходства, то сравниваемые обозначения, как справедливо отметил заявитель, имеют ряд отличий, обусловленных наличием в их составе разных изобразительных элементов и разной шрифтовой проработкой словесных элементов. Вместе с тем, графический критерий сходства при сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленного знака имеет второстепенное значение, поскольку именно фонетическое сходство словесных элементов сравниваемых знаков предопределяет возможность возникновения

представления о том, что сравниваемые обозначения принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Необходимо также указать, что коллегия приняла к сведению доводы заявителя о том, что сравниваемые обозначения отличаются фонетически, поскольку противопоставленный знак в силу оригинальной графической проработки может восприниматься как сочетание элементов «FERR» и «PLAST», в то время как словесный элемент заявленного обозначения представляет собой слово «FERROPLAST». В этой связи следует отметить, что даже при подобном домысливании при восприятии противопоставленного знака имеет место быть фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов «FERR PLAST» и «FERROPLAST», обусловленное совпадением состава согласных и близостью состава гласных звуков, входящих в их состав.

Таким образом, установленное выше сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, свидетельствуют о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 11 класса МКТУ. Следовательно, у коллегии отсутствуют основания для вывода о неправомерности экспертных выводов, приведенных в решении Роспатента от 07.10.2016, и удовлетворения поступившего возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.12.2016, оставить в силе решение Роспатента от 07.10.2016.