

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 ППС), рассмотрела возражение от 04.10.2007 на решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны по международной регистрации № 589142, поданное компанией Шек Баутайле ГмбХ, Германия, при этом установила следующее.

Международная регистрация № 589142 произведена 21.02.1992 с датой территориального расширения на Российскую Федерацию от 21.03.2005 на имя компании «Shock Bauteile GmbH, Vimbacher Strasse 2, 76534 Baden Baden (Allemagne)» (далее – владелец международной регистрации) в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Знак по международной регистрации представляет собой словесное обозначение «ISOKORB», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение экспертизы от 11.12.2006 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 589142 мотивировано ее несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», в редакции Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Указанный вывод обосновывается в решении экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно с товарным знаком по свидетельству № 152740 в силу фонетического сходства словесных элементов «ISOKORB» и «ИЗОКОР», выражающегося в наличии близких звуков в сравниваемых обозначениях, в

расположении близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, а также фонетического вхождения. При сходстве обозначений, предназначенных для использования на однородных товарах 17 класса МКТУ, возникает вероятность смешения.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 04.10.2007, доводы которого сводятся к следующему:

- вывод экспертизы об однородности товаров по регистрации № 589142 и национальной регистрации № 152740 на том лишь основании, что они имеют общий родовой признак (изоляторы), без учета прочих особенностей этих товаров, в частности без конкретизации назначения и физико-химического механизма является необоснованным;
- принципиальные различия в назначении, качественном и структурном составе, а также невозможность одновременного использования (для одних и тех же целей, на одних и тех же этапах работ) позволяют сделать вывод о наличии большого количества неоднородных признаков у товаров марок ИЗОКОР и ISOKORB;
- при оценке сходства обозначений следует принять во внимание визуальное и семантическое различие заявленного и противопоставленного обозначений.

К возражению приложены следующие материалы:

- проспект компании Шек Баутайле ГмбХ, на 16 л. [1];
- сведения о продукте ИЗОКОР 135 на 2 л. [2];
- сведения о продукте ИЗОКОР 140 на 2 л. [3].

На заседании коллегии владелец международной регистрации приобщил к материалам возражения заявление, содержащее просьбу учесть новые обстоятельства, а именно, решение Палаты по патентным спорам от 04.04.2008 о

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 152740 [4].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения экспертизы от 11.12.2006 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 589142.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты территориального расширения (21.03.2005) международной регистрации № 589142 правовая база для оценки ее охраноспособности включает вышеуказанный Закон 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 № 4322 (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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) 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 звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний 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. 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.

В процессе рассмотрения материалов дела установлено, что знак по международной регистрации № 589142 представляет собой слово «ISOKORB», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 152740 представляет собой словесное обозначение «ИЗОКОР», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Сопоставление знаков показало, что сравниваемые обозначения имеют различия, которые не позволяют говорить об их тождестве. Вместе с тем, в

сравниваемых обозначениях совпадают шесть звуков «и-з-о-к-о-р» в начальной части, с которой начинается восприятие словесных обозначений. Наличие общего для рассматриваемых обозначений звукосочетания обуславливает фонетическое вхождение одного обозначения в другое в качестве наиболее значимой части, на которую падает ударение. Наличие последней буквы «В» (звук «б») в заявленном обозначении не оказывает влияния на звуковое различие обозначений в целом.

Некоторые визуальные отличия заявленного обозначения от противопоставленного словесного товарного знака (в частности шрифт, наличие дополнительной буквы), не может существенным образом повлиять на зрительное впечатление обозначений, поскольку обозначения являются словесными, и определяющее значение для оценки их сходства будут иметь фонетический фактор.

Отсутствие семантического значения у сравниваемых обозначений не позволяет провести сравнительный анализ по семантическому фактору сходства.

Анализ однородности товаров 17 класса МКТУ, приведенных в перечне заявленного и перечне противопоставленного знаков, показал следующее.

Знак по международной регистрации № 589142 предназначен для маркировки товаров 17 класса МКТУ: теплоизоляционные элементы для поглощения сил напряжения выступающих твердых компонентов строительных конструкций, например балконных плит консолей, балок, навесов крыш, балюстрад, средств крепления бордюрных реек, садовых мощений, облицовки стен и элементов фасада за исключением печных конструкций.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 152740 зарегистрирован для товаров 17 класса МКТУ – полуфабрикаты и пластмассы для промышленных целей, материалы для конопачения, уплотнения и изоляции, соединения для труб неметаллические, составы для защиты зданий от влажности.

Товары заявленного перечня и товары, указанные в перечне противопоставленного знака, относятся к категории теплоизоляционных материалов (конструкций), то есть относятся к одному и тому же роду товаров,

имеют одинаковые условия реализации (специализированные магазины строительных материалов), имеют одинаковый круг потребителей.

Доводы лица, подавшего возражение, о том, со ссылкой на решение Палаты по патентным спорам 04.04.2008 [4] не принимаются во внимание, поскольку указанные обстоятельства отсутствовали на дату принятия возражения к рассмотрению и не свидетельствуют о неправомерности принятого решения экспертизой. В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС заявитель должен сформулировать в возражении свои мотивы несогласия с принятым решением экспертизы и обосновать его неправомерность. При этом в возражении формулируются притязания заявителя по ситуации, существующей на дату подачи возражения в Палату по патентным спорам. По указанной причине Палата по патентным спорам рассматривает возражение в рамках тех доводов и требований, которые сформулировал заявитель на дату принятия возражения к рассмотрению. Гражданский кодекс Российской Федерации не устанавливает зависимость процедур экспертизы заявленного обозначения и рассмотрения возражения на решение экспертизы от завершения процедур досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, в том числе в Палате по патентным спорам. По общему правилу принятие решения об отказе в регистрации не препятствует заявителю обратиться с новой заявкой, в случае, если в силу новых обстоятельств, возникших после принятия решений экспертизы и Палаты по патентным спорам, отсутствуют основания для отказа.

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 04.10.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 11.12.2006.