


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, рассмотрела возражение, поступившее 16.10.2018, поданное АО «Кордиант», г.Ярославль (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017740348, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **FLEX-COR** » по заявке № 2017740348 с приоритетом от 29.09.2017 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 12, 35 классов МКТУ.

Роспатентом 21.08.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017740348 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении остальной части заявленных услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком «  », ранее зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.10.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляет свою деятельность в области IT-технологий и ее основные продукты - это программы для ЭВМ;

- заявитель является одним из лидеров по производству шин марки «Cordiant», «Cordiant Professional», «TyRex», включает в себя производственные площадки в разных городах, совокупный объем производства составляет несколько миллионов шин в год, продукция продается через дистрибьюторскую сеть, насчитывающую более 300 партнеров во всех регионах России, и экспортируется в Европу, Латинскую Америку, страны СНГ и Балтии;

- таким образом, сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака не являются конкурентными, что явно свидетельствует об отсутствии однородности товаров, различной области их применения, а также непересекающегося круга потребителей;

- на основании изложенного, отсутствует возможность введения в заблуждение потребителей относительно изготовителя товара, так как в случае регистрации для индивидуализации части услуг 35 класса МКТУ, указанных в заявленном обозначении для продвижения товаров 12 класса МКТУ, будет отсутствовать стойкая ассоциативная связь у потребителей с товарами и услугами, указанными в регистрации №569037;

- заявитель является правообладателем серии товарных знаков, например, «DRY-COR», «WET-COR», «ICE-COR», «SNOW-COR», «STONE-COR» по свидетельствам №№513342, 513343, 518629, 544205, 573643, со стилистически похожим словесным обозначением «COR» по отношению к заявленному обозначению «FLEX-COR».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- выписки из ЕГРЮЛ АО «Кордиант», ООО «ФЛЕКСОР» (1);
- сведения об ООО «ФЛЕКСОР» с интернет-сайта www.flexcore.ru (2);
- информация о программе для ЭВМ «Flexcore CMS II» (3);
- делопроизводство по заявке №2017740348 (4);
- заключения палаты по патентным спорам по заявкам №№2016700799, 2015736910 (5);
- Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2017 по делу №СИП-204/2016 (6);
- решение Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу № СИП-8/2018 (7);
- сведения о принадлежащих заявителю товарных знаков со словесным элементом «COR» (8);
- каталоги продукции (9).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (29.09.2017) поступления заявки №2017740348 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.


При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2017740348 заявлено

FLEX-COR

словесное обозначение «**FLEX-COR**», содержащее словесный элемент «FLEX-COR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита через дефис. Правовая охрана товарному знаку испрашивается, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №569037 представляет

собой комбинированное обозначение « FLEXCORE», включающее в свой состав стилизованное изображение молекул голубого цвета и словесный элемент «FLEXCORE», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в черном, белом, голубом цветовом сочетании, в отношении товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ.

В противопоставленном комбинированном товарном знаке сильным элементом, несущим в себе индивидуализирующую нагрузку, является словесный элемент «FLEXCORE», поскольку внимание потребителя в первую очередь концентрируется именно на нем, что в итоге и определяет общее зрительное впечатление, производимое данным обозначением в целом.

Учитывая изложенное, анализу на тождество и сходство подлежат словесные элементы «FLEX-COR» заявленного обозначения и «FLEXCORE» противопоставленного товарного знака.

Сопоставляемые словесные элементы оценить по смысловому признаку сходства не представляется возможным, поскольку согласно общедоступным словарно-справочным источникам они не имеют смысловых значений.

Сравниваемые словесные элементы «FLEX-COR» и «FLEXCORE» являются фонетически сходными, поскольку имеет место полное фонетическое вхождение заявленного словесного элемента в противопоставленный товарный знак. В словесных элементах наблюдается тождественный состав согласных звуков и слогов, сходный состав гласных звуков. Следует указать, что последняя буква «Е» в слове «FLEXCORE» при прочтении не произносится, в связи с чем, звуковое воспроизведение словесных элементов будет идентично.

Указанное приводит к выводу о фонетическом сходстве заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака.

Несмотря на то, что заявленное обозначение выполнено через дефис, сопоставляемые словесные элементы с точки зрения визуального признака сходства следует признать сходными, в силу выполнения их буквами одинакового алфавита (латинского) стандартным шрифтом.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно решению Роспатента от 21.08.2018 заявленному обозначению было отказано в регистрации в отношении услуг 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; обзоры печати; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой

информации; публикация рекламных текстов; радиореклама; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная».

Анализ однородности вышеуказанных заявленных услуг 35 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; продвижение товаров [для третьих лиц]; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядчика; управление [коммерческое]», приведенных в перечне противопоставленного обозначения, показал следующее.

Сопоставляемые перечни услуг 35 класса МКТУ являются однородными, поскольку часть услуг содержат идентичные позиции (например, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети; демонстрация товаров), часть услуг объединена родовым понятием «услуги в области исследования рынка и сферы бизнеса» (например, управление [коммерческое] и изучение рынка), часть услуг относится к родовому понятию «услуги в области рекламы и продвижения товаров» (например, аренда площадей для размещения рекламы, обновление рекламных материалов, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]).

Таким образом, вышеприведенные сравниваемые услуги 35 класса МКТУ имеют одно назначение, круг потребителей и условия оказания услуг.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении вышеуказанных однородных услуг 35 класса МКТУ. В этой связи, заявленное обозначение по заявке №2017740348 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении указанных заявленных услуг как противоречащее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о том, что сравниваемые услуги 35 класса МКТУ являются не однородными, поскольку деятельность заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака не совпадает, является неубедительным на основании следующего.

Коллегия отмечает, что анализу однородности товаров/услуг подвергается не осуществляемая деятельность хозяйствующих субъектов на российском рынке, а указанные в сравниваемых обозначениях перечни товаров/услуг, в отношении которых действует исключительное право на товарные знаки.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.10.2018, оставить в силе решение Роспатента от 21.08.2018.