

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 12.10.2018 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Хенкель Рус», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017725473 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017725473 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 26.06.2017 на имя заявителя в отношении товаров 01, 17 и 19 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение со словесными элементами «PROTECT», «ОТ ПЛЕСЕНИ», «ОТ ГРИБКА» и «ОТ ВЛАГИ», выполненными буквами латинского и русского алфавитов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.06.2018 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части приведенных в заявке товаров 17 и 19 классов МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 17 и 19 классов МКТУ со знаком по международной регистрации № 850212 и с товарным знаком по свидетельству № 391493, охраняемыми на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранние приоритеты.

В данном заключении также отмечено, что словесные элементы «ОТ ПЛЕСЕНИ», «ОТ ГРИБКА» и «ОТ ВЛАГИ» являются неохраняемыми элементами, поскольку указывают на назначение товаров.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.10.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.06.2018. Доводы возражения сводятся к тому, что сравниваемые знаки не являются сходными, так как они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное наличием в заявленном комбинированном обозначении различных изобразительных и словесных элементов, объединенных в нем в единую композицию в определенном цветовом сочетании и вовсе отсутствующих в противопоставленных словесных знаках, а также указано на разное назначение товаров, для индивидуализации которых эти знаки предназначены.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (26.06.2017) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 1 и 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих

Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. 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. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирует выполненный буквами латинского алфавита словесный элемент «PROTECT», так как он акцентирует на себе внимание в верхней части знака, с которой, прежде всего, начинается его восприятие в целом, и запоминается легче, чем изобразительные элементы, играющие второстепенную роль, служа фоном и декоративным оформлением для него.

При этом другие словесные элементы «ОТ ПЛЕСЕНИ», «ОТ ГРИБКА» и «ОТ ВЛАГИ» выполнены более меньшим по своему размеру шрифтом и занимают обособленное, второстепенное (периферийное) положение, причем они являются, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, неохраноспособными элементами, которые воспринимаются лишь как указание на назначение товаров, что заявителем в возражении не оспаривается.

Следовательно, основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несет исключительно словесный элемент «PROTECT».

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 26.06.2017 испрашивается, в частности, в отношении товаров 17 и 19 классов МКТУ.

Противопоставленные знак по международной регистрации № 850212 от 27.04.2005 и товарный знак по свидетельству № 391493 с приоритетом от 03.03.2008 представляют собой, соответственно, словесные обозначения «**ProTect**» и «**PROTECT**», выполненные буквами латинского алфавита. Данные знаки охраняются на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 17 и 19 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу полного фонетического вхождения противопоставленных знаков в заявленное обозначение, что обусловлено, собственно, фонетическим тождеством соответствующих слов («PROTECT» – «ProTect», «PROTECT») с учетом совпадения у них всех звуков и звукосочетаний.

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет того, что указанные слова выполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита и имеют тождественный состав букв.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков, а именно по цветовому и шрифтовому исполнению, по количеству слов и букв и наличию в заявленном обозначении изобразительных элементов, играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного (комбинированного) обозначения и противопоставленных (словесных) знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено их сходство в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Приведенные в заявке товары 17 и 19 классов МКТУ, представляющие собой различные герметизирующие, уплотняющие и изолирующие материалы и различные неметаллические строительные материалы, для которых по результатам экспертизы было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, с одной стороны, и все товары 17 и 19 классов МКТУ (герметизирующие, уплотняющие и изолирующие материалы и неметаллические строительные материалы для крыш), для которых охраняется противопоставленный знак по международной регистрации № 850212, и товары 19 класса МКТУ «материалы армирующие для строительства дорог; материалы для строительства дороги», для которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 391493, с другой стороны, соотносятся друг с другом как род-вид (герметизирующие, уплотняющие и изолирующие материалы для крыш и неметаллические строительные материалы для крыш или дорог относятся к соответствующим родовым понятиям товаров без указания определенной области их применения) либо к одним и тем же соответствующим вышеуказанным родовым группам товаров, то есть они являются однородными.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 17 и 19 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 17 и 19 классов МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о

несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении данных товаров.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.10.2018, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.06.2018.