


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 возражение, поступившее 20.02.2020. Данное возражение подано Индивидуальным предпринимателем Евдоковым В. И., Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018744495, при этом установлено следующее.

Заявка №2018744495 на регистрацию комбинированного обозначения



«» подана на имя заявителя 15.10.2018 в отношении товаров 02 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 23.10.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018744495 в отношении всех заявленных товаров 02 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение

по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 02 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серий товарных знаков со словесными элементами «HAMMERITE», «ХАМЕРАЙТ»: №155408 (1) с приоритетом от 07.02.1996, №516752 (2) с приоритетом от 30.03.2012, №256406 (3) с приоритетом от 08.02.2002, № 456769 (4) с приоритетом от 23.08.2010, правообладателем которых является Акзо Нобель Коатингс Интернешнл Б.В., Нидерланды, зарегистрированных в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.02.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с мнением экспертизы относительно того, что начальная часть «HAMMER» словесных элементов «HAMMERTON» и «HAMMERITE» является сильной формантой, поскольку она является описательной;
- слово «HAMMER» в переводе с английского и немецкого языков на русский язык означает «молоток»;
- согласно информации из сети Интернет, на рынке Российской Федерации присутствует такой вид товара, как молотковые краски (эмали, покрытия), которые представляют собой особый вид покрытия для металлических поверхностей и сокрытия их неровностей за счет эффекта «ручной молотковой чеканки», из-за которой краски и получили свое название;
- отличия составляют конечные части «-ТОН» и «-РАЙТ» сравниваемых обозначений, за счет которых, слова в целом воспринимаются по-разному;
- по мнению заявителя, общее впечатление, производимое на потребителей заявленным на регистрацию обозначением и противопоставленными товарными знаками, различно;
- заявитель не согласен с однородностью сравниваемых товаров 02 класса

МКТУ;

- заголовки классов указывают в общем виде только области, к которым товары и услуги в принципе могут относиться, и не содержат названия конкретных товаров или услуг, в то время как непосредственный перечень товаров отражает конкретный вид товара или услуги.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Решение Роспатента от 23.10.2019 ;
2. Распечатки из сети Интернет.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (15.10.2018) заявки №2018744495 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.


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 пункте 42 Правил, 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 «» является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде темно-красного квадрата, внутри которого расположен красный прямоугольник, на фоне которых расположена белая буква «Н» и словесный элемент "HAMMERTON", выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в красном, темно-красном, белом, черном цветовом сочетании для товаров 02 класса МКТУ.


Противопоставленный товарный знак «**HAMMERITE**» (1) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 02 класса МКТУ.




Противопоставленный товарный знак «» (2), является комбинированным, представляет собой синий квадрат, на фоне которого изображена фигурная рамка золотого цвета, сверху расположен словесный элемент «HAMMERRITE», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, ниже расположены словесные элементы «ТОТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛА» и «8 ЛЕТ ЗАЩИТЫ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку

предоставлена в отношении товаров 02 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» (3), является комбинированным, представляет собой серый прямоугольник, на фоне которого изображена фигурная рамка белого цвета, сверху расположен словесный элемент «HAMMERRITE», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, ниже расположены словесные элементы «LONG LASTING PROTECTION» выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 02 класса МКТУ.

Хаммерайт

Противопоставленный товарный знак «» (4) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 02 класса МКТУ.

Несмотря на то, что противопоставленные знаки (2), (3) состоят из нескольких словесных элементов, графическое исполнение знака выполнено таким образом, что доминирующее положение занимает сильный словесный элемент «HAMMERITE», на котором акцентируется внимание потребителя.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-4) показал, что они включают фонетически сходные словесные элементы «HAMMERTON»/«HAMMERITE»/«Хаммерайт», наличие которых приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом ввиду следующего.

Как известно, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, который легче запоминается, чем изобразительный.

Так, заявленное обозначение прочитывается как [X A M E P T O H], а противопоставленные товарные знаки (1-4), имеют произношение [X A M E P A Й T]. Сходство сравниваемых словесных элементов обусловлено фонетическим тождеством начальных частей [ХАМЕР-], а также включают в свой состав близкий состав гласных и согласных звуков, расположенных в одинаковой последовательности, отличие составляют конечные части [-ТОН]/[АЙТ]. Таким образом, 7 букв из 9 имеют тождественное звучание.

Семантический анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-4) провести невозможно ввиду отсутствия словарного значения.

Графически словесные элементы заявленного обозначения и знаков (1-4) создают сходное зрительное впечатление за счет выполнения их заглавными буквами латинского алфавита, начертание большинства букв совпадает (Н, А, М, Е, R, Т).

На основании изложенного, коллегия приходит к выводу о наличии сходства заявленного обозначения и знаков (1-4), что правомерно было отмечено в решении Роспатента.

Заявленному обозначению правовая охрана испрашивается в отношении товаров 02 класса МКТУ *«аннато [краситель]; аурамин; бальзам канадский; белила свинцовые; бумага для окрашивания пасхальных яиц; вещества красящие; вещества связывающие для красок; глазури [покрытия]; глет свинцовый; грунтовки; гуммигут для живописи; гуммилак; диоксид титана [пигмент]; заплатки-краски перемещаемые; индиго [краситель]; камедесмолы; канифоль; карамель [пищевой краситель]; карбонил для предохранения древесины; кармин кошенилевый; картриджи заполненные для принтеров и фотокопировальных аппаратов; картриджи заполненные пищевой краской для принтеров; копал [смола*

растительная]; красители; красители ализариновые; красители анилиновые; красители в виде маркеров для реставрации мебели; красители для кожи; красители для ликеров; красители для напитков; красители для обуви; красители для пива; красители для сливочного масла; красители для шкур; красители из древесины; красители из солода; красители пищевые; краски; краски [тонеры] для копировальных аппаратов и машин; краски акварельные для творчества; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для древесины; краски для керамических изделий; краски для клеймения животных; краски клеевые; краски масляные для творчества; краски огнестойкие; краски типографские; краски типографские для клиширования; краски эмалевые; креозот для предохранения древесины; куркума [краситель]; лак асфальтовый; лак черный; лаки; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки копаловые; ленты антикоррозионные; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; молоко известковое; оксид кобальта [краситель]; оксид цинка [пигмент]; паста серебряная; пасты типографские [чернила]; пигменты; покрытия [краски]; покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия [краски] для древесины; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; покрытия необрастающие; политуры; порошки алюминиевые для художественно-декоративных целей; порошки для бронзирования; порошки для серебрения; порошки металлические для художественно-декоративных целей и печати; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; протравы; протравы для древесины; протравы для кожи; разбавители для красок; разбавители для лаков; растворы для побелки; сажка [краситель]; сажка газовая [пигмент]; сажка ламповая [пигмент]; сандарак; сгустители для красок; сиена; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; смазки антикоррозионные консистентные; смолы природные необработанные; солод карамелизированный [пищевой краситель]; составы для внутренней отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; составы против ржавчины; средства для предохранения древесины; сумах для лаков; сурик свинцовый; темпера; терпентин [разбавитель для красок]; фиксативы [лаки]; фиксативы

[фиксаторы] для акварельных красок; фольга металлическая для художественно-декоративных целей и печати; фустин [краситель]; чернила пищевые; шафран [краситель]; шеллак; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки]; эмульсии серебра [пигменты]».

Противопоставленному товарному знаку (1) правовая охрана предоставлена в отношении товаров 02 класса МКТУ «*краски, политуры, лаки, вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения, покрытия лакокрасочные, покрытия (краски) для гудронированного картона, покрытия (краски) для древесины, покрытия защитные для рам, шасси транспортных средств, грунтовки*».

Противопоставленному товарному знаку (2) правовая охрана предоставлена в отношении товаров 02 класса МКТУ «*краски, олифы, лаки; сиккативы, в том числе закрепляющие сиккативы, разбавители, красители, красящие вещества, всё перечисленное, предназначенное для использования в качестве добавок к краскам, олифам или лакам; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии; средства грунтовочные (в виде красок); мастики; перемещаемые заплатки из краски, лаков или олиф*».

Противопоставленному товарному знаку (3) правовая охрана предоставлена в отношении товаров 02 класса МКТУ «*краски, олифы, политуры и лаки; покрытия, составы для покрытия; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения*».

Противопоставленному товарному знаку (4) правовая охрана предоставлена в отношении товаров 02 класса МКТУ «*краски, олифы, лаки; разбавители, красящие вещества, красители в качестве добавок для красок, олиф или лаков; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; грунтующие составы (в виде красок); морилки, протравы для древесины*».

Сравниваемые товары 02 класса МКТУ являются однородными, поскольку полностью совпадают или соотносятся между собой как род-вид (краски, красящие вещества, олифы, протравы, защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения) имеют одинаковые назначение (декоративное

применение, защита и предохранение поверхностей от коррозии и разрушения), каналы сбыта (строительные магазины и рынки) и круг потребителей.

Относительно довода заявитель о том что, перечни 02 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков (1-4) не содержат конкретных товаров, коллегия отмечает, что заголовки классов, охватывают правовую охрану более широкого перечня товаров относящихся к той или иной области, нежели чем конкретизированный перечень. С учетом высокой степени сходства сравниваемых знаков, однородность товаров анализируется более строго, поскольку при реализации указанных товаров, у потребителей может возникнуть представление о принадлежности указанных однородных товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю, и как следствие, смешение их в гражданском обороте.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение по заявке №2018744495 сходно до степени смешения с противопоставленными знаками (1-4), в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.02.2020, оставить в силе решение Роспатента от 23.10.2018.