

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 21.05.2018 возражение, поданное компанией Behzad Daniel Ferdows, Дубай (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 №1288085, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 06.12.2014 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1288085 на имя заявителя в отношении товаров 06, 12, 19 и услуг 37 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1288085 представляет собой



комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного мамонта и словесного элемента «МАММУТ», выполненного жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Над словесным элементом расположено два графических элемента. Знак выполнен в синем, красном и белом цветовом сочетании.

Согласно решению Роспатента от 21.07.2017 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1288085 в отношении следующих товаров 06 класса МКТУ: «Matériaux et éléments de construction et d'édition métalliques; matériaux

métalliques à l'état brut et mi-ouvré, sans destination spécifique; portes, portails, fenêtres et volets métalliques; structures et constructions transportables métalliques; statues et objets d'art en métaux communs; parties et garnitures pour tous les produits précités, compris dans cette classe» и всех товаров и услуг 19 и 37 классов МКТУ, а в отношении товаров 06 класса МКТУ «articles de quincaillerie métalliques; contenants et articles de conditionnement et de transport métalliques» и товаров 12 класса МКТУ было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1288085, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1288085 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «МАМОНТ» по свидетельству №478855 с приоритетом от 26.12.2011, в отношении однородных товаров 06 и 12 классов МКТУ [1].

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом сходстве словесных элементов «МАММУТ»/«МАМОНТ», а также на их семантическом тождестве, поскольку словесный элемент «МАММУТ» в переводе с немецкого языка означает «мамонт».

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент заявленного обозначения «МАММУТ» произносится как «маммут», в то время как в противопоставленном товарном знаке словесный элемент имеет иное произношение – «мамонт», которое будет очевидным для российского потребителя, поскольку словесный элемент в противопоставленном товарном знаке выполнен буквами русского алфавита;
- сравниваемые обозначения отличаются фонетически в связи с разницей звучания конечных частей. Имеющиеся отличия являются существенными и влияют на восприятие сравниваемым обозначениям потребителями, поскольку сравниваемые обозначения являются короткими словами;

- общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями, отличается с учетом существенных отличий между изобразительными элементами и словесными элементами;

- несмотря на то, что словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака имеют одно значение, заявитель полагает, что в силу имеющихся существенных визуальных и фонетических отличий они не порождают в сознании потребителя ассоциации о принадлежности товарных знаков одному владельцу;

- необходимо отметить, что товары и услуги заявителя предназначены для квалифицированных специалистов, которые не спутают товары заявителя и товары правообладателя противопоставленного товарного знака.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.07.2017 и принять решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1288085 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (06.12.2014) знака по международной регистрации №1288085 правовая база для оценки охраноспособности знака включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, 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).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленный знак по международной регистрации №1288085 представляет



собой комбинированное обозначение **МАММУТ**, состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения мамонта и словесного элемента «МАММУТ», выполненного жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Над словесным элементом расположено два графических элемента. Знак выполнен в синем, красном и белом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 06, 12, 19 и услуг 37 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1288085 в отношении части заявленных товаров 06 и товаров 12 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].



Противопоставленный знак [1] является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованного овала на фоне которого расположен словесный элемент «МАМОНТ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Знак выполнен в красном, сером, чёрном, коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06, 12, 20 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленного товарного знака [1], не смотря на некоторые элементы сходства, свидетельствует об отсутствии сходства сравниваемых знаков в целом.

Так, сравнительный анализ сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору показал, что входящие в их состав словесные элементы «МАММУТ»/«МАМОНТ» имеют различный состав гласных и согласных звуков, сравниваемые словесные элементы существенно отличаются в конечных частях «-МУТ»(«МУТ»)/«-ОНТ». Отличие в большинстве звуков сравниваемых словесных элементов имеет принципиальное значение при восприятии коротких словесных обозначений, где каждый звук является существенным, оказывая непосредственное влияние на формирование всего звукоряда в целом.

Действительно, сравниваемые знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства, так как имеют разное количество и состав букв. Следовательно, сходство сравниваемых знаков по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

Анализ по семантическому фактору сходства показал, что словесный элемент «МАММУТ» заявленного знака переводится с немецкого языка как мамонт. Однако, для российского потребителя, обладающего средними познаниями в иностранных языках, указанный словесный элемент может восприниматься как фантазийный.

Кроме того, поскольку сравниваемые знаки выполнены буквами разных алфавитов, восприятие потребителем данных обозначений различно.

Сравниваемые словесные элементы различаются и визуально, поскольку выполнены разными шрифтами.

Кроме того, коллегия приняла во внимание, что заявленный знак содержит в своем составе различные изобразительные элементы, тогда как в противопоставленном товарном знаке [1] основным элементом обозначения является словесный элемент «МАМОНТ» выполненный в оригинальной графической манере,

что отличает противопоставленный товарный знак от заявленного знака, который выполнен в другой графической манере и иной цветовой гамме.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые знаки производят различное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства до степени смешения.

В отношении однородности товаров, установлено следующее.

Товары 06 класса МКТУ «articles de quincaillerie métalliques; contenants et articles de conditionnement et de transport métalliques» (изделия скобяные металлические; контейнеры/ёмкости и изделия для транспортировки и упаковки, металлические) заявленного знака являются однородными с товарами 06 класса МКТУ, содержащимися в перечне противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к металлическим изделиям и имеют одно назначение.

Товары 12 класса МКТУ «véhicules et moyens de transport; parties et garnitures pour tous les produits précités, compris dans cette classe» (транспортные средства и средства для перевозки; части и комплектующие/принадлежности для всех вышеуказанных товаров, включённые в данный класс) заявленного знака являются однородными с товарами 12 класса МКТУ, содержащимися в перечне противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к транспортным средствам и комплектующим для транспортных средств, однако при установленном несходстве заявленного знака и противопоставленного товарного знака [1], однородность товаров не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1288085.

Таким образом, коллегия не усматривает несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 21.05.2018, изменить решение
Роспатента от 21.07.2017 и предоставить правовую охрану на территории
Российской Федерации знаку по международной регистрации №1288085 в
отношении товаров 06, 12, 19 и услуг 37 классов МКТУ.**