

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 поступившее 28.03.2019 возражение ООО «Торговая компания «ПРОФФЛЕКС» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017712224, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения **PROFFLEX** в качестве товарного знака по заявке №2017712224 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 31.03.2017 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию товарного знака заявлено словесное обозначение «PROFFLEX», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета.

Решение Роспатента от 29.06.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017712224 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесными товарными знаками «PROFLEX» по свидетельствам №№482381, 622576 [1-2], зарегистрированными на имя АО Группа Компаний «ХИМИК» в отношении однородных товаров 01, 02, 17 классов МКТУ, а также со словесным товарным знаком «ПроФлекс ProFlex» по свидетельству №345427,

зарегистрированным в отношении товаров 01, 19 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 17 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных в пункте 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила), 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);

- заявленные товары 17 класса МКТУ являются неоднородными товарам 01 и 02 классов МКТУ, а также товарам 17 класса МКТУ, указанным в перечне товаров товарных знаков [1-2], так как они относятся к разным видам товаров, предназначены для различных целей, изготовлены из различных материалов, имеют разные условия реализации (одни товары продаются в строительных магазинах и санитарно-технических отделах, другие – в специализированных отделах и магазинах, так как относятся к химическим веществам и являются опасными для здоровья в случае их неверного использования);

- заявленное обозначение **PROFFLEX** является несходным с противопоставленным товарным знаком **ПроФлекс ProFlex** [3], так как они отличаются по фонетическому, семантическому и графическому признакам сходства обозначений;

- товары 01 и 19 классов МКТУ, в отношении которых действует товарный знак [3], не однородны товарам 17 класса МКТУ, указанным в перечне заявки

№ 2017712224, поскольку относятся к разным видам товаров, имеют разное назначение, изготовлены из различных материалов и реализуются различными объемами через разные каналы сбыта.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения для товаров 17 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в возражении доводы убедительными частично.

С учетом даты (31.03.2017) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение **PROFFLEX** представляет собой словесное обозначение, выполненное близким к стандартному шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017712224 в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-3] в отношении однородных товаров.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака по заявке №2017712224 испрашивается для следующих товаров 17 класса МКТУ – амортизаторы резиновые; арматура для провода сжатого воздуха неметаллическая; бумага для электрических конденсаторов; буферы резиновые; вата для конопачения; вата минеральная [изолятор]; волокна пластмассовые, за исключением текстильных; волокна углеродные, за исключением текстильных; волокно вулканизированное; держатели из пеноматериала для цветов [полуфабрикаты]; диэлектрики [изоляторы]; заграждения плавучие, препятствующие загрязнению водной поверхности; замазки; изоляторы; изоляторы для железнодорожных путей; изоляторы для линий электропередач; изоляторы кабельные; клапаны резиновые; кольца резиновые; кольца уплотнительные водонепроницаемые; краски изоляционные; лаки изоляционные; ленты изоляционные; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; листы целлофановые, за исключением упаковочных; масла изоляционные; масло изоляционное для трансформаторов; материалы армирующие для труб неметаллические; материалы для герметизации; материалы для конопачения; материалы для тормозных прокладок, частично обработанные; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы резиновые для восстановления протекторов шин; материалы теплоизоляционные для котлов; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] резиновые или

пластмассовые; материалы уплотняющие герметические для соединений; материалы фильтрующие [пенистые, частично обработанные или пленки пластмассовые]; материалы, задерживающие тепловое излучение; мешки [конверты, пакеты] резиновые для упаковки; муфты для труб неметаллические; муфты резиновые для защиты деталей машин; накладки сцепления; нити паяльные пластмассовые; нити пластмассовые не для текстильных целей; нити резиновые не для текстильных целей; нити эластичные не для текстильных целей; ограничители резиновые; перчатки изоляционные; пластмассы частично обработанные; пластыри изоляционные; пленки пластмассовые для сельскохозяйственных целей; пленки пластмассовые, за исключением используемых для упаковки; пленки противоослепляющие для окон [тонируемые]; пробки резиновые; прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки для цилиндров; прокладки кольцевые из резины или вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные для труб; прокладки уплотнительные нащельные; прокладки; слюда необработанная или частично обработанная; соединения для труб неметаллические; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; составы химические для устранения утечек; трубы гибкие неметаллические; трубы из текстильных материалов; шланги из грубого полотна.

Противопоставленные экспертизой товарные знаки [1-3] представляют собой

PROFLEX

ПроФлекс

словесные товарные знаки

PROFLEX ProFlex

Знаки охраняются для следующих товаров: 01 - растворители для лаков и красок; препараты обезжиривающие, используемые в производственных процессах, материалы пластические необработанные; смолы искусственные необработанные; смолы эпоксидные необработанные; составы кислотостойкие химические; химикаты для окрашивания эмали; химикаты для производства эмали [за исключением пигментов красок]; препараты для придания водонепроницаемости цементу (за исключением красок и масел); препараты, предохраняющие от влажности кирпичную или каменную кладку (за исключением красок). 02 - отвердители,

предназначенные для лакокрасочных материалов; сгустители для красок; разбавители для красок; разбавители для лаков. краски; лаки; грунтовки; составы для внутренней отделки; эмали [лаки]; покрытия [краски]; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов. 17 - смолы синтетические [полуфабрикаты]; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; материалы звукоизоляционные. 19 - материалы строительные; обмазки; растворы строительные; смолы; цементы; элементы для гидроизоляции.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и товарных знаков [1-3] показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-3] содержат фонетически сходные словесные элементы «PROFFLEX/PROFLEX/ПРОФЛЕКС», отличающиеся лишь дополнительной буквой F в заявленном обозначении. Отсутствие у сравниваемых обозначений смысловых значений в общедоступных словарно-справочных изданиях не позволяет оценить сопоставляемые знаки по семантическому признаку сходства словесных обозначений. Что касается графического сходства знаков, то указанный признак сходства словесных обозначений относится к разряду второстепенных признаков сходства. Вместе с тем, использование при выполнении обозначений стандартного шрифта (знаки 1 и 3) или близкого к стандартному (заявленное обозначение и знак 2), а также букв одного алфавита сближает сравниваемые обозначения визуально. Наличие незначительных отличий в виде использования красного цвета и словесного элемента, выполненного буквами другого алфавита, не оказывает существенного влияния на восприятие сравниваемых знаков и вывод о сходстве в целом ввиду их ассоциирования между собой, несмотря на некоторые отличия.

Такие товары 17 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, как «бумага для электрических конденсаторов; буферы резиновые; вата для конопачения; вата минеральная

[изолятор]; волокна пластмассовые, за исключением текстильных; волокна углеродные, за исключением текстильных; волокно вулканизированное; держатели из пеноматериала для цветов [полуфабрикаты]; диэлектрики [изоляторы]; замазки; изоляторы; изоляторы для железнодорожных путей; изоляторы для линий электропередач; изоляторы кабельные; краски изоляционные; лаки изоляционные; ленты изоляционные; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; листы целлофановые, за исключением упаковочных; масла изоляционные; масло изоляционное для трансформаторов; материалы для герметизации; материалы для конопачения; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы теплоизоляционные для котлов; материалы уплотняющие герметические для соединений; материалы фильтрующие [пенистые, частично обработанные или пленки пластмассовые]; материалы, задерживающие тепловое излучение; нити паяльные пластмассовые; нити пластмассовые не для текстильных целей; нити резиновые не для текстильных целей; нити эластичные не для текстильных целей; перчатки изоляционные; пластмассы частично обработанные; пластыри изоляционные; пленки пластмассовые, за исключением используемых для упаковки; прокладки кольцевые из резины или вулканизированного волокна; слюда необработанная или частично обработанная; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; составы химические для устранения утечек» однородны части товаров, для которых зарегистрированы товарные знаки [1 - 3], поскольку они относятся к одним родовым группам товаров – материалы и изделия изоляционные, строительные материалы, имеют один круг потребителей и одинаковые условия реализации, например, через строительные магазины, рынки или сеть Интернет. Товары «волокна пластмассовые, за исключением текстильных; волокна углеродные, за исключением текстильных; держатели из пеноматериала для цветов [полуфабрикаты]; материалы набивочные пластмассовые; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] пластмассовые; пластмассы частично обработанные; пленки пластмассовые, за исключением используемых для упаковки; нити пластмассовые не для текстильных

целей; нити резиновые не для текстильных целей; нити эластичные не для текстильных целей; листы целлофановые, за исключением упаковочных; пленки пластмассовые для сельскохозяйственных целей» также являются однородными товару «смолы синтетические [полуфабрикаты]», указанному в перечне товарного знака [1], поскольку последние используются для изготовления пластмасс, синтетических волокон и др.

Что касается товаров «амортизаторы резиновые; арматура для провода сжатого воздуха неметаллическая; заграждения плавучие, препятствующие загрязнению водной поверхности; клапаны резиновые; кольца резиновые; кольца уплотнительные водонепроницаемые; материалы армирующие для труб неметаллические; материалы для тормозных прокладок, частично обработанные; материалы набивочные резиновые; материалы резиновые для восстановления протекторов шин; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] резиновые; мешки [конверты, пакеты] резиновые для упаковки; муфты для труб неметаллические; муфты резиновые для защиты деталей машин; накладки сцепления; ограничители резиновые; пленки противоослепляющие для окон [тонируемые]; пробки резиновые; прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки для цилиндров; прокладки уплотнительные для труб; прокладки уплотнительные нащельные; прокладки; соединения для труб неметаллические; трубы гибкие неметаллические; трубы из текстильных материалов; шланги из грубого полотна», то указанные товары 17 класса МКТУ не являются однородными товарам 01, 02, 17 и 19 классов МКТУ, в отношении которых действуют противопоставленные товарные знаки, поскольку они имеют разный вид, относятся к разным родовым группам (в одном случае это трубы, арматура и детали трубопроводов, гидравлических и пневматических устройств, изделия для упаковки, в другом – химические вещества, строительные и изоляционные материалы), имеют разное назначение, разный круг потребителей и разные условия сбыта.

Таким образом, в отношении части заявленных товаров 17 класса МКТУ заявленное обозначение **PROFFLEX** удовлетворяет требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.03.2019, отменить решение Роспатента от 29.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017712224.