

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 рассмотрела возражение от 14.05.2009, поданное фирмой Беллер Швайсстехник Дойчланд ГмбХ, Германия на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «Phoenix» по международной регистрации №920043, при этом установлено следующее.

Владельцем знака «Phoenix» по международной регистрации №920043 является фирма Böhler Schweißtechnik, Deutschland GmbH, Unionstr. 1, 59067 Hamm (DE) , (далее - заявитель).

Международная регистрация №920043 словесного знака «Phoenix» осуществлена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 24.01.2007, на имя заявителя в отношении товаров 01, 06, 09 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 17.02.2009 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации для товаров 01, 06, 09 классов МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решение мотивировано тем, что обозначение «Phoenix» фонетически сходно с ранее зарегистрированным в Российской Федерации на имя другого лица знаком «PHOENIX» по международной регистрации №674933 с конвенциональным приоритетом от 23.11.1996, в отношении однородных товаров 07, 09 классов МКТУ.

В возражении от 14.05.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- товары сравниваемых обозначений не являются однородными, поскольку товары заявленного обозначения – это материалы для сварки и пайки, в то время как товары противопоставленного знака являются машинами и оборудованием, следовательно, товары сравниваемых обозначений имеют разную область применения и функциональное назначение, относятся к разным ценовым категориям;

- рассматриваемые знаки сосуществуют в странах Европейского Союза, кроме того, владелец противопоставленного знака предоставил письмо-согласие, в котором он дает свое согласие на регистрацию заявленного товарного знака;

- учитывая оригинальное исполнение противопоставленного знака, можно сделать вывод о том, что сравниваемые знаки имеют определенные визуальные отличия.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №920043 на территории Российской Федерации в отношении товаров 01, 06. 09 классов МКТУ, указанных в перечне.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии публикаций товарных знаков с переводом-аннотацией на 6 л., [1];
- письмо-согласие на 2 л., [2].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (24.01.2007) международной регистрации №920043 на Российскую Федерацию правовая база для оценки её охраноспособности включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака

обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявка по ним не отозвана) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

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 буквами которого написано слово, и цветовой гамме.

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

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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Словесное обозначение «Phoenix» по международной регистрации №920043 выполнено буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров 07, 09 классов МКТУ на имя другого лица знака по международной регистрации №674933.

Противопоставленный знак «PHOENIX» является словесным, выполненный буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №920043 и противопоставленного знака показал, что они являются семантически тождественными (Phoenix – Феникс, Феникс, см. словари Яндекс).

Рассматриваемый знак и противопоставленный знак являются фонетически тождественными, что очевидно, поскольку полностью совпадет

состав гласных и согласных звуков, а также их расположение по отношению друг к другу.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак выполнены буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, в одной цветовой гамме, отличаясь лишь вариантом написания: противопоставленный знак выполнен заглавными буквами, где первые четыре буквы имеют более жирный шрифт, чем три последующие, а рассматриваемый знак выполнен строчными, где первая буква является заглавной, что не вносит достаточного различия между сравниваемыми знаками, следовательно можно сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

В соответствии с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров 01, 06, 09 классов МКТУ, представленных в перечне заявленного обозначения и товаров 07, 09 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №674933 показал, что данные товары являются однородными, поскольку имеют одну область применения – сварка.

Таким образом, международная регистрация №920043 является сходной до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №674933 и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Довод заявителя о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака при наличии письма-согласия не может быть принят во внимание Палатой по патентным спорам по следующей причине.

Согласно определению понятия «товарный знак», приведенному в статье 1 Закона, это обозначение, служащее для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

Следовательно, товарный знак несет функцию по индивидуализации товаров субъектов хозяйственной деятельности. При этом данная функция

нацелена и на конечного потребителя, заинтересованного в выборе нужной ему продукции.

Заявленный на регистрацию знак и противопоставленный ему товарный знак представляют собой семантически и фонетически тождественный словесный элемент «Phoenix». Учитывая, что индивидуализирующая функция исследуемых знаков определяется, прежде всего, их фонетикой и семантикой, тождественность данных критериев приведет к смешению знаков потребителями в гражданском обороте и утере знаками своей индивидуализирующей функции. Указанное выше тождество не позволяет принять во внимание представленное письмо-согласие.

Доводы, приведенные в корреспонденции от 24.11.2009 проанализированы и учтены в настоящем решении.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 14.05.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.02.2009.