


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.01.2021, поданное компанией «Soudal Sp. z o. o.», Польша (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1437423 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.




Международная регистрация комбинированного знака «» с приоритетом от 27.08.2018 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1437423 на имя заявителя в отношении товаров 01, 17 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 26.03.2020 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1437423 в отношении товаров 17 класса МКТУ.

В предварительном решении Роспатента 18.06.2019 указано, что знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 01 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Отказ мотивирован тем, что знак по международной регистрации №1437423 сходен



до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №597739, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении товаров 01 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 01 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака в связи с его неиспользованием;

- судом было установлено фонетическое различие сопоставляемых обозначений, поскольку словесный элемент заявленного обозначения может быть прочитан как «профиль», а противопоставленный знак в различных вариантах: «профиль», «профайл», «профиле»;

- графические особенности в написании словесного элемента «PROFILE» позволяют прочесть его как транслитерацию слова «профи» в значении «профессионал», «специалист»;

- неоднозначность восприятия словесного элемента «PROFILE» снижает степень сходства сравниваемых обозначений с точки зрения фонетики и семантики;

- суд отмечает, что доминирующими в противопоставленном знаке являются изобразительные элементы, которые вызывают ассоциации с продукцией, предназначенной для строительных и ремонтных работ, в то время как в заявленном обозначении доминирующим элементом признается словесный элемент;

- таким образом, судебная коллегия пришла к выводу об отсутствии вероятности смешения в гражданском обороте маркируемых данными обозначениями товаров;

- кроме того, заявитель выражает свое согласие с мнением судебной коллегии и приводит свои утверждения относительно фонетического, семантического и графического

несходства сравниваемых обозначений, которые коррелируются с вышеуказанными выводами;

- с учетом изложенного, сопоставляемые обозначения производят абсолютно разное общее впечатление и угроза их смешения потребителями на рынке отсутствует.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1437423 для всех заявленных товаров.

К возражению приложено решение СИП от 15.01.2021 по делу №СИП-444/2020 (1).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом приоритета (27.08.2018) знака по международной регистрации №1437423 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – 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 положениями пункта 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.

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 представляет собой комбинированное обозначение

», содержащее изобразительный элемент в виде красного квадрата и словесный элемент «Profil», выполненный в белом и красном цвете стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с заглавной буквы «P». Правовая охрана знаку испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 01, 17 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №597739 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее в свой состав изобразительный элемент в виде округлой контурной фигуры, внутри которой помещено стилизованное изображение двухэтажного дома с красной крышей. Под контурной фигурой расположен словесный элемент «PROFILE», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Верхняя линия шрифта словесного элемента изогнута таким образом, что повторяет округлую форму контурной фигуры. В левой части обозначения изображена стилизованная фигура мужчины в полный рост, одна рука которого опирается на вертикальный штрих буквы «P» словесного элемента «PROFILE». Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Сравниваемые обозначения, как было указано выше, являются комбинированными. В комбинированных обозначениях основными элементами, несущими в себе индивидуализирующую функцию в знаках являются словесные элементы, поскольку именно на них в первую очередь обращает внимание потребитель при восприятии обозначений в целом и они легче запоминаются.

Таким образом, сравнению на тождество и сходство в сопоставляемых обозначениях подлежат словесные элементы «Profil» заявленного обозначения и «PROFILE» противопоставленного товарного знака по свидетельству №597739.

Следует также отметить, что, несмотря на оригинальное графическое исполнение и стилизованное написание словесного элемента противопоставленного товарного знака, оно все равно воспринимается и прочитывается как слово «PROFILE».

По звуковому фактору сходства сопоставляемые словесные элементы следует признать сходными, поскольку словесный элемент «Profil» заявленного обозначения полностью фонетически входит в состав словесного элемента «PROFILE» противопоставленного товарного знака. Различие сопоставляемых обозначений в одной лишь букве «Е», расположенной в конечной части противопоставленного обозначения, недостаточно для вывода об отсутствии сходства по звуковому критерию.

Вышеизложенное позволяет коллегии прийти к выводу о высокой степени фонетического сходства сопоставляемых обозначений.

Анализ словарей основных европейских языков (<https://translate.yandex.ru/>) показал, что словесные элементы «Profil» и «PROFILE» сопоставляемых обозначений являются лексическими единицами английского языка и в переводе на русский язык означают «профиль». Следовательно, по семантическому фактору сходства сравниваемые обозначения являются сходными, поскольку несут в себе одни и те же заложенные в обозначениях понятия и идеи.

С точки зрения графического восприятия сравниваемые обозначения отличаются. Вместе с тем, выполнение словесных элементов буквами одного алфавита сближает знаки по графическому признаку. Кроме того, графический фактор сходства носит в данном случае второстепенный характер, поскольку при сходстве обозначений превалирует фонетический и семантический факторы сходства обозначений.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ однородности товаров 01 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации №1437423, и товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака, показал следующее.

Заявителем испрашивается правовая охрана знака по международной регистрации №1437423 в отношении товаров 01 класса МКТУ «химикаты для строительной промышленности, силиконы, клеи промышленного назначения». В том числе, как указывалось в решении Суда по интеллектуальным правам от 15.01.2021 по делу №СИП-444/2020, заявителем доказан факт осуществления им деятельности в области производства и реализации различных химических продуктов для целей промышленного и бытового использования.

Таким образом, испрашиваемые товары 01 класса МКТУ, относящиеся к химической продукции для строительства и ремонта (к таким товарам относятся, в частности: силикон, силиконовые герметики, монтажная пена, строительный клей, гидроизоляция, технические аэрозоли, смазки, спреи, системы установки кондиционирования, отопления, газоизоляционная пена, герметики для систем кондиционирования и т.д.), являются однородными товарам 01 класса МКТУ «вещества для газоочистки; вещества для отделения и разложения жиров; гликоли; глицерин для промышленных целей; составы для систем отопления, включенные в 01 класс; составы для систем кондиционирования, включенные в 01 класс; химикаты для очистки воды; химикаты для промывки [очистки] радиаторов», указанным в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №1437423, поскольку данные товары относятся к категории химических веществ, предназначенных для использования в промышленных целях, реализуются через специальные магазины химических товаров различного назначения, хозяйственные и строительные магазины, отделы супер- и гипермаркетов, имеют одну целевую аудиторию.

Вместе с тем, ввиду того, что заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак являются сходными, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных однородных товаров одному производителю.

Относительно доводов заявителя о том, что в решении Суда по интеллектуальным правам от 15.01.2021 по делу №СИП-444/2020 (1) установлено крайне низкая степень сходства сравниваемых обозначений, коллегия отмечает следующее.

Предметом рассмотрения спора в Суде по интеллектуальным правам являлось установление факта использования/неиспользования противопоставленного товарного

знака по свидетельству №597739, а на несоответствие знака по международной регистрации №1437423 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. При этом в указанном решении судом установлена однородность сопоставляемых товаров 01 класса МКТУ.

Кроме того, выводы суда касались степени сходства знака по международной регистрации №1437423 с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №597739 и были сделаны в рамках установления заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарному знаку по свидетельству №597739, которое не являются преюдициальными в отношении установления соответствия/несоответствия знака по международной регистрации №1437423 пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, у коллегии есть все основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1437423 требованиям пункта 6 статьи 1486 Кодекса.

По окончании рассмотрения возражения от заявителя поступило особое мнение, в котором указаны доводы о несходстве сопоставляемых обозначений со ссылкой на вышеуказанное решение суда (1), а также выражена просьба направить возражение на повторное рассмотрение

Доводы, изложенные в особом мнении, проанализированы в данном заключении, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.01.2020, оставить в силе решение Роспатента от 26.03.2020.