

**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 07.12.2016 возражение, поданное по поручению компании Schmitz Cargobull AG, Germany (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 №1238809.

Международная регистрация №1238809 знака «**FERROPLAST**» с конвенционным приоритетом от 14.05.2014 произведена Международным Бюро ВОИС 13.11.2014 на имя заявителя (Schmitz Cargobull AG, Siemensstraße 50 48341 Altenberge, Germany) в отношении товаров 06, 11, 12, 19 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 28.10.2016 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1238809 в отношении товаров 11 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «**FERR[♦]PLAST**» (международная регистрация №1191656 с приоритетом от 18.10.2013), правовая охрана которому на территории Российской Федерации

предоставлена в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ на имя PLASTICOS FERRO, S.L., Paseo Marítimo, 7-8, E-15002 La Coruña, (ES).

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

- заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными до степени смешения, поскольку отличаются друг от друга семантически, фонетически и графически;

- различное звучание сравниваемых обозначений обусловлено наличием в составе заявленного обозначения буквы «O», в то время как в противопоставленном знаке она отсутствует;

- входящий в состав противопоставленного знака элемент «» скорее можно рассматривать в качестве изобразительного, а не буквенного элемента, вследствие чего знак по международной регистрации №1191656 воспринимается как «FERR PLAST» и произносится как «ферр пласт»;

- таким образом, сравниваемые обозначения отличаются фонетически в связи с различным количеством звуков и слогов, различным составом гласных;

- сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление, поскольку заявленное обозначение является словесным, а противопоставленный знак - комбинированным;

- при этом сравниваемые словесные элементы характеризуются графическими отличиями, обусловленными их разным буквенным и количественным составом, при исполнении словесных элементов используется разный вид шрифта;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак отличаются семантически, поскольку вызывают разные ассоциации у потребителей в силу того, что заявленное обозначение включает в свой состав фантазийный словесный элемент «FERROPLAST», а противопоставленный знак состоит из словесных элементов «FERR» и «PLAST», где «FERR» может восприниматься как «железистый, содержащий железо», а «PLAST» - как «пластическая масса, пластмасса».

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1238809 в отношении всех заявленных товаров.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены сведения из Интернет-словаря «Мультитран» относительно смыслового значения слов «ferr» и «plast».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (14.05.2014) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1239106 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс 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 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 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 при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «**FERROPLAST**» по международной регистрации №1238809 с конвенциональным приоритетом от 14.05.2014 является словесным, выполнено буквами латинского алфавита в стандартном шрифтовом исполнении.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1238809 испрашивается в отношении всех заявленных товаров 06, 11, 12, 19 классов МКТУ, в частности, для таких товаров 11 класса МКТУ как «lighting, heating, cooling, drying, air conditioning devices, in particular portable cooling units; refrigerating appliances and installations, and evaporators; parts and accessories for all of the aforementioned goods as far as contained in this class» / «устройства для освещения, нагрева, охлаждения, сушки, кондиционирования, в частности портативные блоки; охлаждающие приборы и установки, испарители; части и аксессуары для всех вышеупомянутых товаров, содержащихся в этом классе».

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1238809 в отношении товаров 11 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака по международной регистрации №1191656 принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный знак «**FERR[♦]PLAST**» по международной регистрации №1191656 с приоритетом от 18.10.2013 является комбинированным, включает в свой состав расположенный на фоне прямоугольника красного цвета словесный элемент «**FERROPLAST**», выполненный буквами латинского алфавита. При этом часть слова «**FERRO**» выполнена в белом цветовом сочетании, а часть

слова «PLAST» - в синем. Буква «О» стилизована под геометрическую фигуру - ромб .

Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации представлена в отношении товаров 11 класса МКТУ «apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water distribution and sanitary installations, especially apparatus and devices for conducting water» / «приборы для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические, в особенности аппараты и устройства водопроводные».

Анализ товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного и противопоставленного знаков показал, что они являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как вид/род, имеют одинаковое назначение, условия и места реализации, что заявителем не оспаривается.

В свою очередь анализ заявленного обозначения «FERROPLAST» и знака **«FERR[◆]PLAST»** по международной регистрации №1191656 на предмет их сходства показал следующее.

Так, противопоставленный знак по международной регистрации №1191656 является комбинированным. Исходя из положений пункта 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленного обозначения на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №197, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, который легче запоминается, чем изобразительный.

В этой связи можно сделать вывод, что наиболее значимым элементом в противопоставленном знаке является словесный элемент «FERROPLAST», занимающий доминирующее положение и выполняющий основную индивидуализирующую функцию.

Наличие в составе заявленного обозначения и противопоставленного знака словесных элементов «FERROPLAST» (произносится как «феропласт»)

характеризующихся тождественным звучанием, обуславливает вывод о фонетическом тождестве сравниваемых обозначений.

Следует отметить, что словесный элемент «FERROPLAST», входящий в состав заявленного обозначения и противопоставленного знака, отсутствует в качестве лексической единицы каких-либо распространенных языков, использующих в своей письменности буквы латинского алфавита, что обуславливает вывод о фантазийности этого слова. Следовательно, не представляется возможным провести анализ сравниваемых обозначений по семантическому признаку сходства, что приводит к выводу о второстепенности этого критерия сходства в данном случае.

В части графического критерия сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака следует отметить, что он также не является определяющим при восприятии сравниваемых обозначений в целом, поскольку заявленное обозначение не содержит оригинальных графических элементов.

В силу изложенного, принимая во внимание наличие фонетического тождества сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №1191656 ассоциируются друг с другом в целом.

Необходимо также указать, что коллегия приняла к сведению доводы заявителя о том, что сравниваемые обозначения отличаются фонетически, поскольку противопоставленный знак в силу оригинальной графической проработки может восприниматься как сочетание элементов «FERR» и «PLAST», в то время как словесный элемент заявленного обозначения представляет собой слово «FERROPLAST». В этой связи следует отметить, что даже при подобном домысливании при восприятии противопоставленного знака имеет место быть фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов «FERR PLAST» и «FERROPLAST», обусловленное совпадением состава согласных и близостью состава гласных звуков, входящих в их состав.

Таким образом, установленное выше сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, свидетельствуют о несоответствии заявленного обозначения

требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 11 класса МКТУ. Следовательно, у коллегии отсутствуют основания для вывода о неправомерности экспертных выводов, приведенных в решении Роспатента от 28.10.2016, и удовлетворения поступившего возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.12.2016, оставить в силе решение Роспатента от 28.10.2016.