

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 22.08.2007, поданное фирмой Bernhard PETR and Alexander PETR на решение экспертизы от 30.05.2007 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «POLYFIX» по международной регистрации №864062, при этом установлено следующее.

Владельцем знака «POLYFIX» по международной регистрации №864062 является фирма Bernhard PETR and Alexander PETR, (далее - заявитель).

Регистрация данного знака произведена в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 19.01.2005, с конвенционным приоритетом от 19.07.2004 в отношении товаров 01, 06, 08, 16, 17, 21, 24, 25 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Экспертизой 30.05.2007 было вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку для товаров 17 класса МКТУ по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон), и пункта 14.4.2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 г. № 32, зарегистрированным в Министерстве Юстиции Российской Федерации 25.03.2003 г. под № 4322 (далее—Правила).

В решении экспертизы указывается, что обозначение «POLYFIX» фонетически тождественно с ранее зарегистрированным в Российской Федерации на имя другого лица знаком «Polyfix» по международной регистрации №555470, с приоритетом от 08.12.1989, в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ.

В возражении от 22.08.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель обращает внимание на неправомерность вынесения решения об отказе, так как в предварительном решении не были указаны причины отказа в предоставлении правовой охраны в отношении товаров 01, 06, 08, 16, 21, 24, 25 классов МКТУ и так как годичный срок с даты международной регистрации знака на момент вынесения решения истек, то в соответствии с пунктом 2 статьи 5 «Мадридского соглашения о международной регистрации знаков», международной регистрации №864062 уже была предоставлена охрана в отношении этих классов, следовательно, решение об отказе в предоставлении правовой охраны могло быть вынесено только в отношении товаров 17 класса МКТУ;

- заявитель не согласен с мнением экспертизы об однородности товаров 17 класса МКТУ международной регистрации №864062 и противопоставленного знака, поскольку товары 17 класса МКТУ знака заявителя являются материалом, предназначенным для использования при производстве, а товары противопоставленного знака являются уже готовой продукцией, таким образом, род (вид) товаров сравниваемых регистраций отличается;

- товары 17 класса МКТУ международной регистрации №864062 предназначены для изготовления изоляционных элементов, а товары противопоставленного знака являются самими изоляционными элементами, то есть назначение товаров различное;

- материал для изготовления части товаров 17 класса МКТУ противопоставленного знака действительно может быть пластическим

материалом в экструдированной форме, однако, выполнение товаров из одного материала не является гарантией однородности (пункт 3.1.3 Рекомендаций);

- товары 17 класса МКТУ заявителя являются, по существу, сырьем, и потребителями этого сырья являются производственные предприятия, изготавливающие трубы и термоизолирующие элементы, в то время как потребителями товаров противоположенного знака являются предприятия, использующие сами теплоизолирующие элементы при прокладке труб или установке тепловых установок, то есть условия сбыта товаров и потребительские круги различны;

- владелец противоположенной международной регистрации №555470 предоставил свое согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №864062.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы ФИПС и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №864062 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в перечне.

К возражению приложены следующие материалы:

- судебная практика по гражданским делам, изд-во Проспект, Москва, 2001 год, стр. 1014-1015;

- копия письма-согласия.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 02.02.2009, лицо, подавшее возражение, представило ходатайство от 29.09.2008 рассматривать возражение от 22.08.2007 только в отношении товаров 01, 06, 08, 16, 21, 24, 25 классов МКТУ, поскольку относительно отказа в предоставлении правовой охраны в отношении товаров 17 класса МКТУ заявитель выразил свое согласие.

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

С учетом даты (19.07.2004) конвенционного приоритета международной регистрации №864062 правовая база для оценки её охраноспособности включает отмеченные выше Закон и 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, 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 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 «POLYFIX» по международной регистрации №864062 выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ на имя другого лица знака «Polyfix» по международной регистрации №555470.

Противопоставленный знак «Polyfix» является словесным, выполненный строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знаков показал следующее.

Оспариваемое обозначение 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: заглавными (международная регистрация №864062) и строчными (международная регистрация №555470) буквами, что не вносит достаточного различия между сравниваемыми знаками, следовательно можно сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

В смысловом отношении оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и поэтому не имеют конкретных значений, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства сопоставляемых обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

В соответствии с изложенным можно сделать вывод, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 01, 06, 08, 16, 21, 24, 25 классов МКТУ. Однако правовая охрана международной регистрации №864062 уже была предоставлена в отношении данных товаров, а решение об отказе в предоставлении правовой охраны было вынесено только в отношении товаров 17 класса МКТУ, с чем заявитель выразил свое согласие и о чем свидетельствует письмо, предоставленное на заседании коллегии Палаты по патентным спорам от 02.02.2009. Следовательно, анализ однородности товаров 17 класса МКТУ сравниваемых обозначений не является предметом спора.

Довод о неправомерности вынесения решения об отказе в предоставлении правовой охраны в отношении всего перечня товаров, является необоснованным, поскольку из существа решения AVIS DE REFUS и решения экспертизы от 30.05.2007 явным образом следует, что отказ в предоставлении правовой охраны знаку «POLYFIX» по международной регистрации №864062 был вынесен в отношении товаров 17 класса МКТУ, как то предусмотрено пунктом 1 статьи 5 Мадридского Соглашения о международной регистрации знаков от 14.04.1891.

Таким образом, заявленное обозначение «POLYFIX» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ со знаком «Polyfix» (международная регистрация №555470) и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 22.08.2007, оставить в силе решение экспертизы от 30.05.2007 в части отказа в предоставлении правовой охраны знаку «POLYFIX» по международной регистрации №864062 на территории Российской Федерации для товаров 17 класса МКТУ.