

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение от 11.11.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1102531, при этом установлено следующее.

Международная регистрация была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 22.11.2011 за №1102531 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 20 класса МКТУ на имя Poliform S.p.A., Via Montesanto, 28, I-22044 Inverigo, Como (Italie), Италия (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации №1102531 представляет собой словесное обозначение «Poliform», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 29.07.2013 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 20 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку был выявлен сходный до степени смешения товарный знак «ПОЛИФОРМ» по свидетельству №395558 [1] с приоритетом от 09.10.2007, ранее зарегистрированный на имя ООО «ПОЛИФОРМ», Санкт-Петербург в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ.

В возражении от 11.11.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель полагает, что знак по международной регистрации №1102531 может сосуществовать с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №395558 на российском рынке и при этом не будет иметь места смешение товарных знаков потребителями;

- в целом, сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление;

- так, заявленное обозначение выполнено буквами латинского алфавита, а противопоставленный товарный знак - кириллическими буквами; в заявленном обозначении использованы как прописные, так и строчные буквы, тогда как в противопоставленном товарном знаке - только прописные буквы; противопоставленный товарный знак выполнен буквами стандартного шрифта типа Arial; для написания заявленного обозначения использован оригинальный шрифт, с уменьшенным расстоянием между буквами и расширенными буквами «Р», «О» и «т»);

- противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении следующих товаров 20 класса МКТУ: барабаны немеханические неметаллические для гибких труб; блоки пластмассовые для штор; верстаки; гайки; держатели для занавесей [за исключением текстильных]; детали стержневые, крепежные; дюбели; заглушки для стенных отверстий; зажимы для канатов или труб пластмассовые; заклепки; замки [за исключением электрических]; карнизы для занавесей; клапаны водопроводных труб пластмассовые; клапаны дренажных труб пластмассовые; ключи-карточки пластиковые [без кода]; колышки для палаток; кольца для занавесей; мебель металлическая; мебель офисная; мебель школьная; направляющие для занавесей; обстановка мебельная; предметы для подпорки бочек, а именно, подставки, опоры, стойки, лагери; пробки; ролики для занавесей; стеллажи; фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура для кроватей неметаллическая;

фурнитура мебельная неметаллическая; фурнитура оконная неметаллическая; шарниры;

- регистрация знака «Poliform» испрашивается в отношении товаров 20 класса МКТУ несколько иного назначения, а именно: furniture and furniture fittings, namely, cupboards, tables, occasional tables, nightstands and dressing tables, bookcases, chairs, armchairs, divans, furniture shelves and panels, showcases, drawers and chests of drawers, cupboards, shoe rack, bed and spring mattresses, ladders of wood, mirrors, coat hangers, laundry baskets (мебель и мебельная фурнитура, а именно: серванты, столы, столики журнальные, тумбочки и туалетные столики, шкафы книжные, стулья, кресла, диваны, мебельные стеллажи и панели, стенды, выдвижные ящики и комоды, буфеты, тумбы для обуви, матрасы для кроватей и пружинные матрасы, лестницы деревянные, зеркала, вешалки для одежды, корзины для белья);

- тот факт, что после родового понятия в вышеприведенном перечне товаров стоит слово namely («а именно»), означает, что перечень ограничен только теми терминами, что перечисляются после слова namely;

- заявитель - компания Poliform - ведет отчет своего существования с 1942 года;

- благодаря вкладу в развитие мебельной индустрии за прошедшие годы компания смогла стать одной из самых известных и популярных на мебельном рынке Европы;

- продукция заявителя в течение многих лет поставляется в Россию и другие страны СНГ и уже заслужила хорошую репутацию среди потребителей, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в русскоязычной части сети Интернет.

- основной вид деятельности ООО «Машиностроительное Объединение «СОЮЗ» (правообладателя противопоставленного товарного знака) - производство машин и оборудования специального назначения;

- товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака «Poliform», отличаются от товаров, производимых ООО «Машиностроительное Объединение

«СОЮЗ», по виду, назначению, кругу потребителей, каналам сбыта и ценовому сегменту.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №1102531 на территории Российской Федерации в отношении товаров 20 класса МКТУ.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены следующие документы:

- распечатки сайта www.poliform.it, перевод на русский язык;
- распечатки результатов поиска в поисковой системе yandex.ru и на русскоязычных сайтах информации о компании и продукции заявителя;
- распечатки сайта www.poliform-moscow.ru;
- информация об ООО «Машиностроительное Объединение «СОЮЗ», представленная на сайтах <http://querycom.ru> и <http://commfy.ru>.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (22.11.2011) международной регистрации №1102531 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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, № 4322 (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 пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) 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 и цветовой гамме.

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

- 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, 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

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.

Знак по международной регистрации №1102531 представляет собой словесное обозначение «Poliform», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета с заглавной буквы «P».

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1102531 в отношении товаров 20 класса МКТУ основано на наличии товарного знака [1], который ранее был зарегистрирован на имя иного лица в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ПОЛИФОРМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

В ходе сравнительного анализа было установлено, что знаки являются сходными, поскольку наблюдается фонетическое тождество словесных элементов «Poliform» и «ПОЛИФОРМ». При фонетическом тождестве словесных элементов, являющихся единственными индивидуализирующими элементами в сравниваемых знаках, наличие графических различий, связанных с написанием словесных элементов буквами различных алфавитов (латинского и русского, соответственно) не является существенным и не влияет на восприятие товарных знаков сходными в целом.

Товары 20 класса МКТУ, указанные в перечнях международной регистрации №1102531 и противопоставленного товарного знака [1], являются однородными, поскольку совпадают по роду/виду (мебель и мебельная фурнитура), имеет одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Относительно довода заявителя о том, что правообладатель товарного знака [1] специализируется на производстве машин и оборудования специального назначения, которые не однородны товарам 20 класса МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1102531, следует отметить, что оценке подвергаются не фактическая деятельность правообладателя, а товары, на которые распространяется правовая охрана товарного знака [1] согласно перечню.

Резюмируя изложенное, вывод экспертизы о сходстве знака по международной регистрации №1102531 и противопоставленного товарного знака [1] до степени смешения в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ является правомерным.

Таким образом, знак по международной регистрации №1102531 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 11.11.2013, оставить в силе решение Роспатента от 29.07.2013.