

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 30.05.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №336517, поданное фирмой «ЭВМ Хайтек Велдинг ГмбХ», Германия (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «FENIX», произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.10.2007 за №336517 по заявке №2006714686/50 с приоритетом от 31.05.2006 на имя Сальникова Сергея Александровича, г. Ульяновск (далее – правообладатель), в отношении товаров 06, 07, 11, 12, 17, 20, 21 классов МКТУ.

Согласно приведенному в заявке описанию, оспариваемое обозначение является словесным и представляет собой слово «FENIX» выполненное компьютерным шрифтом прописными буквами латинского алфавита и является транслитерацией слова «ФЕНИКС».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.05.2008 изложено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №336517 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак «FENIX» по свидетельству №336517 является сходным до степени смешения с товарным знаком «PHOENIX» по международной регистрации №674933, имеющим более раннюю дату приоритета в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ;

-знак «PHOENIX» по международной регистрации №674933 читается в соответствии с правилами английского языка как [финикс], а оспариваемый товарный знак «FENIX» по свидетельству №336517 – как [феникс], следовательно, по фонетическому критерию знаки являются сходными до степени смешения, поскольку отличаются при произношении всего одним звуком из шести;

- сравниваемые знаки имеют одно и то же семантическое значение – «Феникс», следовательно, являются тождественными по семантическому критерию;

- товарный знак «FENIX» по свидетельству №336517 и знак «PHOENIX» по международной регистрации №674933 зарегистрированы, в частности, в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ;

- поставки продукции заявителя в Россию начались до даты подачи заявки на товарный знак «FENIX»;

- компания заявителя, основанная в 1957 году, в настоящее время является одним из ведущих мировых производителей высокотехнологичного сварочного и металлорежущего оборудования.

К возражению были приложены следующие материалы:

- распечатка сведений о регистрации товарного знака №336517 на 5 л.,
- распечатка сведений о регистрации товарного знака №674933 на 1 л.,
- выдержка из электронного словаря [www.multitran.ru](http://www.multitran.ru) на 1 л.,
- выдержка из электронного словаря [www.lingvo.ru](http://www.lingvo.ru) на 1 л.,
- выдержка из электронного словаря Merriam-Webster на 1 л.,
- копии счетов на 64 л.,
- каталоги продукции, 2 на 30 л.,
- распечатка результатов поиска в системах Yandex, Yahoo!, Rambler на бл.

На основании изложенного заявитель просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку «FENIX» по свидетельству №336517 в отношении следующих товаров 07 класса МКТУ: «агрегаты сварочные электрические; аппараты газосварочные; горелки газовые сварочные; держатели для режущих инструментов машин, станков; держатели для резцов

(деталей машин); инструменты режущие (детали машин); машины резальные; паяльники газовые; резаки (детали машин); резаки газовые; ножи (детали машин); ножи электрические; станки металлообрабатывающие; станки фрезерные».

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением от 30.05.2008, отзыва не представил и на заседание коллегии Палаты по патентным спорам не явился.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам сочла возможным удовлетворить возражение.

С учетом даты (31.05.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 заявки на них не отозваны) или 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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «FENIX» по свидетельству №336517 является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «PHOENIX» по международной регистрации №674933 является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

При проведении сопоставительного анализа Палатой по патентным спорам было установлено, что сравниваемые знаки являются семантически тождественными, поскольку слово «PHOENIX» противопоставленного знака по международной регистрации №674933 представляет собой имя известной мифологической птицы ФЕНИКС (см. Интернет Яндекс. Словари), а оспариваемый товарный знак «FENIX» по свидетельству №336517 представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита русского слова «Феникс».

Анализ по фонетическому фактору сходства оспариваемого и противопоставленного знаков показал, что сопоставляемые обозначения «FENIX» и «PHOENIX» состоят из двух слогов, содержат тождественные начальные «PH-» (ф) и «F» (ф), сходные средние «-OE-» (и) и «-E-» (е) и тождественные конечные части «-NIX» (никс) части. Наличие большинства совпадающих звуков, звукосочетаний и одинаковое расположение их по отношению друг к другу, а также тождество звучания начальной и конечной частей сопоставляемых обозначений обуславливает вывод об их фонетическом сходстве.

По графическому фактору сходства их следует признать не сходными, однако такое отличие не влияет на вывод о сходстве знаков в целом, поскольку данный признак носит второстепенный характер, а ассоциирование обозначений друг с другом обусловлено семантическим тождеством и фонетическим сходством анализируемых словесных элементов.

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.

Часть товаров 07 класса МКТУ (агрегаты сварочные электрические; аппараты газосварочные; горелки газовые сварочные; держатели для режущих инструментов машин, станков; держатели для резцов (деталей машин); инструменты режущие (детали машин); машины резальные; паяльники газовые; резаки (детали машин); резаки газовые; ножи (детали машин); ножи электрические; станки металлообрабатывающие; станки фрезерные), приведенная в перечне оспариваемого обозначения, является однородной товарам 07 класса МКТУ противопоставленного знака, поскольку они относятся к одному и тому же виду товаров, имеют одинаковое назначение и круг потребителей.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам есть все основания полагать, что оспариваемая регистрация №336517 товарного знака «FENIX» произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 30.05.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку «FENIX» по свидетельству №336517 недействительным частично, сохранив его действие в отношении следующих товаров:**