

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 31.03.2008, поданное компанией Дойче Амфиболин-Верке фон Роберт Мурьян Штифтунг и Ко КГ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №336871, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2006715239/50 с приоритетом от 06.06.2006 произведена 01.11.2007 за №336871 на имя Закрытого акционерного общества Торговый дом «Лакокраска», г. Ярославль (далее - правообладатель) в отношении товаров 01, 02, 17 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «INDECOAT» (транслитерация – «ИНДЕКОАТ»), выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 31.03.2008 оспаривается правомерность регистрации указанного товарного знака, произведенной, по мнению лица, подавшего возражение, в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон).

Возражение мотивировано тем, что товарный знак «INDECOAT» по свидетельству № 336871 сходен до степени смешения со знаком «INDEKO» по международной регистрации №374438 [1] с датой территориального расширения регистрации на российскую Федерацию от 04.04.2000 в отношении однородных

товаров 01, 02 классов МКТУ, правообладателем которых является иное лицо, а именно: лицо, подавшее возражение.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено наличием близких и совпадающих звуков, совпадением шести из восьми звуков, совпадением трех начальных из четырех составляющих обозначение слогов;
- графическое сходство знаков обусловлено общим зрительным впечатлением, поскольку оба знака выполнены обычным стандартным шрифтом без использования оригинальной графики.

В возражении изложена просьба о признании правовой охраны товарного знака по свидетельству №336871 недействительной для части товаров 01 класса МКТУ, а именно: «вещества для изготовления красок, химикаты, химикаты промышленные для оживления красок [оттенков], растворители для лаков; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы, в том числе смолы акриловые необработанные, смолы искусственные необработанные, смолы синтетические необработанные, смолы эпоксидные необработанные; составы для тушения огня; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей » и всех товаров 02 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

На заседании коллегии правообладателем был представлен отзыв на данное возражение, мотивированный следующими доводами:

- словесный знак «INDECOAT» образован путем объединения двух частей «INDE» от «INDECS» и «COAT» от «COATING»;
- сопоставляемые знаки не сходны до степени смешения;
- фонетическое различие знаков обусловлено разным количеством букв, согласных и гласных звуков;
- наличие четырех тождественных звуков в начальной части знаков не превращает их в сходные, поскольку часть «COAT» придает оспариваемому знаку существенное отличие, на нее падает логическое ударение;
- оспариваемый знак выполнен заглавными буквами, а противопоставленный – прописными и начинается с заглавной буквы;

- знаки не имеют смыслового значения, в связи с чем не представляется возможным провести анализ по семантическому фактору сходства обозначений;
- правообладатель оспариваемого знака является одним из ведущих производителей лакокрасочных материалов в России;
- оспариваемый знак используется на территории Российской Федерации как краска для разметки дорог;
- данная краска прошла испытания и получила сертификат соответствия на использование краски для разметки взлетных полос на аэродромах от 16.12.2008;
- товар с маркировкой «INDECOAT» рекламируется в газетах и журналах, на международных и отраслевых выставках, имеет диплом выставки.

Правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (06.06.2006) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, и введенные в действие с 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 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №336871 представляет собой выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «INDECOAT», не имеющее смыслового значения. Знак зарегистрирован для товаров 01, 02, 17 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [1] является словесным и представляет собой фантазийное обозначение «Indeko», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак предназначен для маркировки товаров 01(синтетические смолы, клеящие вещества для промышленных целей, аппреты, дубильные вещества) и 02(материалы для окрашивания и красящие вещества, красители, краски, лаки, протравы, природные смолы, мастика) классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ сопоставляемых словесных обозначений показал, они являются сходными в силу их фонетического сходства, что обусловлено полным фонетическим вхождением противопоставленного знака [1] в оспариваемый. Отличие между знаками, заключающееся в наличии в оспариваемом знаке четвертого слога «-АТ», расположенного в конечной части знака, является незначительным, поскольку при произношении двух последних слогов обозначения «-СОАТ» гласные звуки «О» и «А» сливаются в один долгий звук «О».

Сравниваемые товарные знаки выполнены стандартным шрифтом без каких-либо особенностей. Однако указанный графический фактор является второстепенным и не оказывает существенного влияния на сходство обозначений в целом, так как при восприятии словесных обозначений основное значение имеет фонетический критерий.

Что касается семантики сравниваемых словесных обозначений, то следует отметить, что ни одно из них не имеет смыслового значения, что подтверждается анализом словарно-справочной литературы. В связи с этим не представляется возможным оценить сходство знаков по смысловому фактору.

В отношении утверждения правообладателя о том, что словесное обозначение «INDECOAT» фонетически разбивается на 2 части, одна из которых «COAT» имеет определенное значение (с английского языка - покрытие) и на эту часть падает логическое ударение, что придает знаку дополнительную различительную способность, необходимо отметить следующее.

Наличие в составе обозначения «INDECOAT» значимой части «COAT» не оказывает существенного влияния на фонетический анализ сопоставляемых знаков. Более того, с учетом смыслового значения части «COAT» можно сделать вывод о том, что эта часть является слабой частью обозначения для товаров, относящихся к лакокрасочным покрытиям, производство которых, как указано в отзыве правообладателя, является сферой его деятельности.

Анализ перечней товаров 01 и 02 классов МКТУ сопоставляемых регистраций с целью установления их однородности показал следующее.

Товары 01 - «синтетические смолы, клеящие вещества для промышленных целей, аппреты, дубильные вещества» и 02 – «материалы для окрашивания и красящие вещества, красители, краски, лаки, протравы, природные смолы, мастика» классов МКТУ, в отношении которых охраняется знак [1], являются однородными части товаров 01 класса МКТУ - «вещества для изготовления красок, химикаты промышленные для оживления красок [оттенков], химикаты, растворители для лаков; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы, в том числе смолы акриловые необработанные, смолы искусственные необработанные, смолы синтетические необработанные, смолы эпоксидные необработанные; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей» и всем товарам 02 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемой регистрации, поскольку они имеют один вид, относятся к одному роду товаров,

имеют одинаковое назначение, выполнены из одного материала, имеют один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что товарный знак по свидетельству №336871 является сходным до степени смешения в отношении указанных выше товаров 01 и 02 классов МКТУ с противопоставленным знаком [1].

В отношении доводов правообладателя, изложенных в особом мнении от 11.02.2009, необходимо отметить следующее.

Отсутствие эксперта ФИПС, который принимал решение о регистрации оспариваемого знака, на заседании коллегии от 06.02.2009, равно как неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела, в соответствии с пунктом 4.3 Правил ППС не является препятствием для рассмотрения возражения. Что касается утверждения правообладателя о необходимости учета «мнения профессионального эксперта в области товарных знаков» при вынесении решения Палатой по патентным спорам, то следует отметить, что все члены коллегии являются профессиональными экспертами по товарным знакам. Относительно того, что коллегия не учла информацию, касающуюся известности правообладателя и намерении использовать оспариваемый товарный знак, необходимо отметить, что данная информация не касается мотива оспаривания товарного знака по пункту 1 статьи 7 Закона. Остальные доводы правообладателя проанализированы выше в мотивировочной части решения.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

удовлетворить возражение от 31.03.2008, признать предоставление правовой охраны товарному знаку «INDECOAT» по свидетельству №336871 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве, удобрения; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов.

17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие трубы; замазки; краски, лаки изоляционные; масла изоляционные; масло изоляционное для трансформаторов; смолы акриловые [полуфабрикаты]; смолы синтетические [полуфабрикаты]; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; составы химические для устранения утечек.

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; продвижение товаров [для третьих лиц].

42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; анализ химический; дизайн художественный; испытания материалов; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; контроль качества; услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки.