

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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), рассмотрела возражение от 28.09.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 365642, поданное компанией ЛИТОКОЛ С.п.А., Италия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2007727710/50 с приоритетом от 06.09.2007 зарегистрирован 25.11.2008 за № 365642 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Черкесские строительные материалы (далее – правообладатель) в отношении товаров 19 класса МКТУ – строительные материалы неметаллические.

Согласно приведенному в заявке описанию оспариваемый товарный знак представляет собой логотип слова «ЛИТОКС», каждая буква которого выполнена красным цветом с обводкой по контуру тонкой линией зелёного цвета.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.09.2009 изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 365642 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с международными регистрациями № 821543 и № 705007 знаков «LITOKOL», ранее получившим на территории РФ правовую охрану в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ;

- фонетическое сходство обусловлено совпадением 5 букв (звуков) в начальной позиции сравниваемых слов «Л, И, Т, О, К»;

- с точки зрения визуального критерия оспариваемый товарный знак может быть воспринят потребителями как кириллическая версия знаков лица, подавшего возражение;

- семантический критерий не может быть применен в рассматриваемом случае, так как сравниваемые обозначения являются фантазийными;

- товары, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, и товары 19 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана международных регистраций № 821543 и № 705007, тождественны.

В возражении изложена просьба признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 365642 недействительной в отношении всех товаров, указанных в регистрации.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- сведения о товарном знаке по свидетельству № 365642 [1];
- сведения о международной регистрации № 821543 [2];
- сведения о международной регистрации № 705007 [3];

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с мотивами возражения, указав следующие доводы:

- товарные знаки «LITOKOL» и «ЛИТОКС» не являются сходными до степени смешения, так как между ними есть существенные фонетические и графические различия;

- в сопоставляемых товарных знаках разное количество слогов, что говорит о разной длительности их звучания;

- в этих словах и различное ударение: в слове ЛИТОКС - слог ЛИ, а в слове LITOKOL - слог KOL;

- существует большое различие между общим зрительным впечатлением, производимым словесным товарным знаком «ЛИТОКС» и противопоставленными международными регистрациями № 821543 и № 705007 знаков «LITOKOL»,

поскольку они выполнены разными шрифтами, буквами разных алфавитов, при их написании использованы разные цветовые сочетания.

По мнению правообладателя, основания для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №365642 отсутствуют.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом приоритета (06.09.2007) заявки № 2007727710/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения составляет 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 №4322 (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 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные обозначения как элементы.

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), а также согласно пункту 14.4.2.4 Правил ТЗ исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смыслоное (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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. 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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками.

Анализ материалов дела показал следующее.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ЛИТОКС», выполненное заглавными буквами русского алфавита шрифтом красного цвета. Буквы «Л», «О», «С» имеют оригинальную графическую проработку. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №365642 представлена в отношении товаров 19 класса МКТУ – строительные материалы неметаллические.

Оспариваемому знаку лицом, подавшим возражение, противопоставлены следующие международные регистрации, имеющие более ранний приоритет и зарегистрированные в отношении тождественных товаров 19 класса МКТУ на его имя:

- международная регистрация № 821543 знака, представляющего собой словесное обозначение «LITOKOL», выполненное буквами латинского алфавита в красном цветовом сочетании с использованием оригинальной графики при написании шрифтовых элементов [2];

- международная регистрация № 705007 знака «LITOKol», представляющего собой комбинированное обозначение, включающее доминирующий (с учетом пространственного расположения) словесный элемент «LITOKol», выполненный буквами латинского алфавита в красном цветовом сочетании с использованием оригинальной, отличающейся друг от друга графики при написании элементов «LITO...» и «...Kol» [3]. Поэтому при анализе на сходство за основу должно быть взято сравнение именно словесной части противопоставленного знака.

Сравнительный анализ на сходство оспариваемого знака и противопоставленных знаков [2,3], показал, что в них действительно тождественна начальная часть: «Л,И,Т,О,К» - «L,I,,T,O,K». Вместе с тем, несмотря на тождество звучания начальных пяти букв (звуков), сравниваемые обозначения имеют разное количество слогов (два – три), различное место ударения (в оспариваемом – на первый слог, и противопоставленных знаках – на

третий), а также различные конечные части, отчетливо выделяемые при произношении, что свидетельствует о звуковом различии сравниваемых знаков.

По визуальному критерию рассматриваемые обозначения не являются сходными, так как общее зрительное впечатление, производимое словесными обозначениями «ЛИТОКС», «LITOKOL» и «LITO^Kol» различно за счет использования букв разных алфавитов, с также совершенно отличающейся друг от друга графической проработкой шрифтовых элементов.

Принимая во внимание, что оспариваемый и противопоставленные товарные знаки не имеет смыслового значения, проведение сравнительного анализа по семантическому фактору сходства не представляется возможным.

При изложенных выше обстоятельствах коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает нарушений пункта 1 статьи 7 Закона в предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 365642.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 28.09.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 365642.