



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее 15.10.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1180619, при этом установлено следующее.

Международная регистрация комбинированного знака «  » была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 30.09.2013 за №1180619 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 07 класса МКТУ на имя Teijo Norge AS, Husebysletta 21, N-3414 Lierstranda, Norway (далее – заявитель).

Роспатентом 15.07.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1180619. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1180619 не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с обозначением «  » по заявке №2013728383 с приоритетом от 30.07.2013, ранее заявленным ГЛОБИМИКС Сп. з о.о., ул. Мицкевича 19, 57-200 Зомбковице-Слёнске, Польша, в отношении товаров 07

классов МКТУ, признанных однородными товарам 07 класса МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1180619 (по указанной заявке принято решение о государственной регистрации товарного знака и выдано свидетельство №532956).

В возражении, поступившем 15.10.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «ТЕИО» знака по международной регистрации №1180619 произносится как «тей-жо»;

- словесный элемент противопоставленного товарного знака по свидетельству №532956, с учетом языка правообладателя, произносится как «те-я», что подтверждается описанием товарного знака, приведенным в материалах заявки;

- указанные слова имеют различный состав гласных, а именно, «е» и «о» (у заявленного) и «е» и «я» (у противопоставленного), и разный состав согласных: «т», «ж» (у заявленного) и «т» (у противопоставленного);

- кроме того, в словесном элементе «ТЕИО» присутствует звук «й», который придает особую фонетику слову;

- таким образом, сравниваемые слова фонетически существенно отличаются;

- знак по международной регистрации №1180619 выполнен в сине-красной цветовой гамме с доминированием синего цвета в запоминающейся графической манере, в средней части обозначения размещена стилизованная буква «I», которая придает особе зрительное восприятие обозначению. Противопоставленный товарный знак выполнен в черно-сером сочетании цветов с доминированием черного цвета;

- следовательно, знаки в целом производят совершенно разное зрительное впечатление;

- противопоставленный товарный знак представляет собой имя Тея, написанное буквами латинского алфавита, словесный элемент знака по международной регистрации №1180619 представляет собой наименование

заявителя и ассоциируется именно с именем заявителя, которые существенно отличается от имени «Тея»;

- таким образом, с учетом различия фонетики, семантики и графики словесных элементов, сравниваемые знаки не являются сходными;

- заявитель является одной из наиболее известных компаний, производящих моечное оборудование, а именно: оборудование для мойки деталей, для мойки двигателей, для мойки агрегатов, узлов, и другое моечное оборудование для автосервисов и станций техобслуживания различного применения, и его продукция хорошо известна российским потребителям такого оборудования;

- правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляет свою деятельность в иной сфере, а именно, производит оборудование для производства высоковязких продуктов, планетарные устройства - диссольверы и смесители для производства высоковязких продуктов;

- таким образом, сравниваемые знаки не могут быть смешаны потребителями, так как маркированные ими товары не встречаются на одних и тех же рынках.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1180619 на территории Российской Федерации в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

К возражению приложены следующие документы:

- копия правил передачи польских имен и названий на русский язык, справочник «Иностранные имена и названия в русском тексте», из-во «Международные отношения», Москва, 1978, с. 146-153 [1];

- копия первой страницы заявки №2013728383 [2];

- статья «Теја» из Википедии [3];

- информация о заявителе [4];

- информация о правообладателе противопоставленного товарного знака [5].

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты 30.09.2013 международной регистрации №1180619 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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 «**TEJO**» по международной регистрации №1180619 представляет собой комбинированное обозначение, включающее буквы латинского алфавита «Т», «Е», «J», «О», выполненные жирным шрифтом синего цвета. За счет того, что указанные буквы имеют одинаковый размер, в целом они воспринимаются как слово «Т Е J О». Между буквами «Е» и «J» размещен изобразительный элемент, имеющий значительно меньший размер по сравнению с буквами словесного элемента «Т Е J О». Изобразительный элемент состоит из вертикально ориентированной фигуры прямоугольной формы синего цвета и размещенного над ним круга красного цвета. Указанный изобразительный может ассоциироваться с буквой «I», в связи с чем знак может быть также прочитан как слово «Т Е I J О».

Противопоставленный указанному знаку товарный знак по свидетельству №532956 представляет собой словесное обозначение «**TEJA**», выполненное жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Буквы «Т», «Е», «А» выполнены черным цветом, а буква «J» выполнена серым цветом.


В ходе сравнительного анализа знака по международной регистрации №1180619 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №532956 на тождество и сходство было установлено следующее.

Слова «Т Е J О» и «Т Е I J О» (два варианта прочтения знака по международной регистрации №1180619) и словесный элемент «TEJA» противопоставленного товарного знака не выявлены в лексике наиболее распространенных языков. В этой связи провести анализ знаков по семантическому критерию сходства словесных обозначений не представляется возможным.

Заявитель в возражении отмечает, что слово «ТЕЈА» воспринимается как имя «ТЕЈА», написанное буквами латинского алфавита. Вместе с тем, к возражению не представлено документов, свидетельствующих о восприятии российскими потребителями противопоставленного товарного знака именно в таком качестве.

В силу фантазийности сравниваемых словесных элементов, они могут иметь различные варианты прочтения «Т Е Ј О» (тежо, тейо), «Т Е І Ј О» (теижо, теийо), «ТЕЈА» (тежа, тейа). Однако во всех вариантах прочтения усматривается сходство звучания словесных элементов в связи с совпадением большей части букв/звуков, расположенных в одинаковом порядке. Что касается возможности прочтения знака по международной регистрации №1180619 как слова «Т Е І Ј О» (теийо), то присутствие буквы «І» не привносит существенных фонетических различий в данном случае, поскольку фонетика этой буквы близка к фонетике следующей за ней буквы «Ј».

Отсутствие семантики у сравниваемых словесных элементов усиливает влияние фонетического критерия сходства.

Кроме того, у сравниваемых словесных элементов  и **ТЕЈА** имеется ряд совпадающих признаков, учитываемых при анализе графического сходства словесных элементов (алфавит, расположение букв, исполнение букв заглавными, использование жирного шрифта).

Таким образом, знак по международной регистрации №1180619 в силу наличия фонетического и графического сходства его с товарным знаком по свидетельству №532956 признан с ним сходным в целом, несмотря на некоторые различия.

Товарный знак по свидетельству №532956 зарегистрирован, в том числе, для товаров 07 класса МКТУ «машины» (представлено родовое определение товаров, без уточнения их специализации, что предполагает выпуск правообладателем машин любого назначения). Товары 07 класса МКТУ «Machines à laver, machines de lavage par pulvérisation pour opérations de

dégraissage, de nettoyage, de rinçage et de phosphatation» (моющие машины, струйные моющие машины для обезжиривания, промывания и фосфотирования), в отношении которых испрашивается правовая охрана знака по международной регистрации №1180619 на территории Российской Федерации, также относятся к роду «машины». В силу совпадения по роду сравниваемые товары 07 класса МКТУ признаны коллегией однородными.

Относительно довода заявителя о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака специализируется на производстве машин и оборудования иного назначения (для производства высоковязких продуктов), которые не однородны товарам 07 класса МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1180619, следует отметить, что оценке подвергаются не фактически производимые товары, а товары, на которые распространяется правовая охрана товарного знака по свидетельству №532956 согласно перечню.

Таким образом, знак по международной регистрации №1180619 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №532956 в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.10.2015, оставить в силе решение Роспатента от 15.07.2015.