

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела поступившее 28.12.2015 возражение компании Armacell Enterprise GmbH & Co. KG, Allemagne (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1187623, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1187623 с датой конвенционного приоритета от 28.01.2013 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1187623 представляет собой словесное обозначение «**ARMAFLEX ULTIMA**», выполненное буквами латинского алфавита и расположенное на одной строке.

Роспатентом 27.08.2015 указанному обозначению было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1187623 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что знак «**ARMAFLEX ULTIMA**» по международной регистрации №1187623 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с

зарегистрированным на имя иного лица и имеющим более ранний приоритет

товарным знаком « **Ultima** » по свидетельству №249423 [1] в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ.

В возражении от 25.12.2015, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.12.2015, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1187623.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- сравниваемые обозначения не являются сходными по фонетическому критерию сходства обозначений, поскольку отличаются разным количеством словесных элементов;

- только фонетического сходства одного из элементов заявленного обозначения с противопоставленным словесным товарным знаком недостаточно, чтобы сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом;

- семантически сопоставляемые обозначения также не являются сходными, поскольку в заявленном обозначении логическое ударение падает на словесный элемент «ARMAFLEX», не имеющий смыслового значения и являющийся фантазийным;

- сопоставляемые знаки производят разное зрительное впечатление за счет того, что на первом месте в заявленном обозначении стоит слово «ARMAFLEX», отсутствующее в противопоставленном знаке, а также разного количества слов букв и выполнения словесных элементов заявленного обозначения заглавными буквами, в то время как в противопоставленном знаке только первая буква выполнена заглавной;

- с учетом имеющихся отличий сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку они не ассоциируются между собой в целом;

- слово «ULTIMA» следует отнести к «слабым» элементам в силу его частой встречаемости в составе зарегистрированных товарных знаков, см., например, товарные знаки №№487203, 398654, 395816, 400353, 458327, 312281 и др.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1187623 в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации.

На заседании коллегии, состоявшемся 15.04.2016, заявителем была представлена просьба об исключении из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «ULTIMA» в случае, если коллегия не согласится с доводами возражения.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (28.01.2013) конвенционного приоритета международной регистрации №1187623 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 14.4.2.2 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.

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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «**ARMAFLEX ULTIMA**» по международной регистрации №1187623 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака испрашивается для товаров 17 класса МКТУ - Matériaux d'isolation se composant de mousse élastomère souple en compositions de caoutchouc de synthèse, matériaux d'isolation se composant de mousse polyéthylène à base de polyoléfines de synthèse (Изоляционный материал, состоящий из гибкого эластомерного вспененного композиционного синтетического каучука, изоляционные материалы, состоящие из полиэтилена на основе синтеза пены полиолефинов).

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному обозначению основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака **Ultima** [1]. Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 17 класса МКТУ – уплотняющие материалы (герметики) для соединений.

Товары 17 класса МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1187623, и в отношении которых действует правовая охрана товарного знака [1], являются однородными, поскольку они относятся к одной родовой группе – изоляционные материалы, могут быть выполнены из одного материала, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №1187623 и противопоставленного товарного знака на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставляемые обозначения являются сходными по фонетическому и семантическому критериям сходства.

Фонетическое сходство обозначений обусловлено полным фонетическим вхождением словесного элемента «**Ultima**», являющегося единственным элементом знака [1] и несущего в нем индивидуализирующую нагрузку, в знак «**ARMAFLEX ULTIMA**» по международной регистрации №1187623. При этом словесный элемент «**ARMAFLEX**» не имеет смыслового значения и не связан грамматически со словом «**ULTIMA**», которое переводится с английского языка как «последний, окончательный».

Поскольку у словесного элемента «**ARMAFLEX**» отсутствует смысловое значение, наличие в сопоставляемых знаках совпадающего словесного элемента «**ULTIMA**», имеющего лексическое значение в английском языке, позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства.

Что касается графических отличий сопоставляемых обозначений, обусловленных их разной длиной, то они не оказывают решающего влияния на вывод о сходстве (несходстве) словесных обозначений, поскольку в данном случае графический фактор сходства является второстепенным признаком сходства знаков.

Таким образом, сравниваемые знаки следует признать сходными до степени смешения, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы о том, что знак по международной регистрации №1187623 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода возражения о том, что словесный элемент «**ULTIMA**» следует считать «слабым» элементом обозначения в силу того, что существует

большое количество регистраций товарных знаков, включающих указанный элемент, коллегия отмечает следующее.

Приведенные заявителем примеры регистраций обозначения «ULTIMA» не относятся к товарам 17 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1187623, в связи с чем для указанных товаров словесный элемент «ULTIMA» носит оригинальный характер и не может быть признан «слабым» элементом.

Также следует отметить, что у коллегии не имеется оснований для признания указанного словесного элемента неохраняемым, принимая во внимание смысловое значение элемента «ULTIMA».

В связи с указанным просьба заявителя о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1187623 с исключением из правовой охраны словесного элемента «ULTIMA» удовлетворена быть не может.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.12.2015, и оставить в силе решение Роспатента от 27.08.2015.