

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 21.12.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1261270, при этом установлено следующее.

Международная регистрация словесного знака «SKILL» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 21.05.2015 за №1261270 с конвенционным приоритетом от 04.12.2014 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 07, 08, 19 классов МКТУ на имя EXEL INDUSTRIES, 54 rue Marcel Paul, F-51200 EPERNAY, France (далее – заявитель).

Роспатентом 21.02.2017 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1261270 в отношении товаров 19 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1261270 в отношении товаров 08, 19 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указывается, что знак по международной регистрации №1261270 является сходным до степени смешения со следующими средствами индивидуализации:

- товарным знаком «SKIL» по свидетельству №250751 с приоритетом от 14.11.2000, зарегистрированным на имя Роберт Бош Тул Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, США, в том числе, в отношении товаров 07 класса МКТУ «режущие инструменты для станков; шлифовальные машинки; шлифовальные круги для шлифовальных машинок; ножницы с приводом; электрические шлифовальные инструменты», признанных однородными товарам 07 класса МКТУ «ponceuses, lustreuses; déchiqueteuses et appareils permettant le cisailage de tous produits, déchets ou matériaux» (шлифовальные, полировальные машины; рубильные машины и аппараты для резки всех продуктов, отходов или материалов), указанным в перечне международной регистрации №1261270;

- знаками «**SKIL** Equalizer» по международной регистрации №882826 с конвенционным приоритетом от 17.08.2005, «**SKIL MASTERS**» по международной регистрации №903153 с конвенционным приоритетом от 21.03.2006, «SKIL MULTI CUTTER» по международной регистрации №933325 с конвенционным приоритетом от 05.03.2007, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя Nanjing Chervon Industry Co., Ltd., Китай, в отношении товаров 07, 08 классов МКТУ, признанных однородными товарам 07, 08 классов МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1261270.

В возражении, поступившем 21.12.2017, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- компания заявителя - EXEL INDUSTRIES является мировым лидером в сфере производства распылительного оборудования для промышленных целей, а также третьей в мире компанией по производству оборудования для покраски и защиты поверхностей;

- в этой связи заявитель просит ограничить перечень заявленных товаров до тех товаров, в отношении которых используется заявленное обозначение, а именно: 07 класс МКТУ: «насосы (машины); насадки разбрызгивающие; сопла (детали

машин); штанги с распыляющими насадками; разбрызгиватели (машины)»; 08 класс МКТУ: «сопла для ручных распылителей»;

- оригинальное стилизованное выполнение заявленного знака в рамках его фактического использования создает характерный графический образ при восприятии, который хорошо запоминается потребителями;

- в семантическом плане знак «SKILL» представляет собой полисемичную лексическую единицу английского языка, которая переводится на русский язык как мастерство, искусство, способность, квалификация, талант, ремесло, практический навык, искусная работа и т.д.;

- в отношении продукции заявителя знак по международной регистрации №1261270 вызывает ассоциации с «умением быстро и качественно нанести краску на поверхность»;

- таким образом, наличие индивидуальных характеристик заявленного обозначения, известность компании-заявителя на мировом рынке, глобальное присутствие продукции, маркируемой заявленным обозначением, во многих странах мира, в том числе и на территории Российской Федерации, а также узкая специализация продукции компании-заявителя, определяют особенности оригинального образа заявленного обозначения при восприятии, тем самым исключая возможность смешения заявленного и противопоставленных знаков потребителями на территории Российской Федерации;

- ввиду наличия дополнительных словесных элементов в составе противопоставленных знаков (Equalizer (уравнитель, компенсирующий рычаг, механизм горизонтирования, коромысло, эквалайзер и т.д.), Multi (мульти-, много-), Cutter (резчик, закройщик, тесак, каттер, ножницы, фрезер и т.д.), Masters (мастер, образец, специалист, главное устройство, шаблон, эталонная деталь и т.д.)), сравниваемые обозначения отличаются фонетически, графически и семантически (противопоставленные знаки создают интеллектуальный образ, связанный с видом инструментов бренда SKIL (уравнитель SKIL, резчик SKIL, устройство SKIL));

- правообладатели противопоставленных знаков являются родственными компаниями и входят в одну немецкую группу компаний Robert Bosch GmbH, которая является ведущим мировым поставщиком технологий и услуг в области автомобильных и промышленных технологий, потребительских товаров, строительных и упаковочных технологий;

- заявитель и правообладатели противопоставленных знаков ведут свою деятельность в различных направлениях, а продукция, маркируемая сравниваемыми обозначениями, относится к товарам производственно-технического назначения, при выборе которых потребители являются особенно внимательными;

- принимая во внимание вышеизложенное, противопоставленные знаки не могут служить препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1261270 на территории Российской Федерации в отношении скорректированного перечня товаров 07, 08 классов МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1261270 в отношении товаров 19 класса МКТУ, товаров 07 класса МКТУ «pumps (machines); spray nozzles; nozzles (parts of machines); spray booms; pulverizers (machines)» и 08 класса МКТУ «nozzles for hand-held spray guns».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (04.12.2014) международной регистрации №1261270 правовая база для оценки его охраноспособности 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

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 по международной регистрации №1261270 представляет собой словесное обозначение «SKILL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Указанному знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 07, 08 классов МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса знаку по международной регистрации №1261270 противопоставлены товарный знак «SKIL» по свидетельству №250751, зарегистрированный для товаров 07 класса МКТУ, и знаки

«» по международной регистрации №882826,

«» по международной регистрации №903153, «SKIL MULTI CUTTER» по международной регистрации №933325, правовая охрана которым

предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 07, 08 классов МКТУ.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №1261270 и противопоставленных знаков на тождество и сходство показал следующее.

Словесный элемент «SKILL» знака по международной регистрации №1261270 является лексической единицей английского языка, которая переводится на русский язык как «искусство, мастерство; умение; навык; ловкость, сноровка» (см., в частности, электронный словарь <http://www.lingvo.ru/>).

Словесный элемент «SKIL», являющийся единственным элементом товарного знака по свидетельству №250751, и образующий серию противопоставленных знаков по международным регистрациям №№882826, 903153, 933325, не выявлен в лексике наиболее распространенных европейских языков.

В знаках по международным регистрациям №№882826, 903153, 933325, помимо словесного элемента «SKIL», также присутствуют следующие лексические единицы английского языка (см., в частности, электронный словарь <http://www.lingvo.ru/>):

«Equalizer» - переводится как «уравнивающий фактор; эквалайзер (устройство в звуковоспроизводящей аппаратуре, позволяющее регулировать частоту звука); балансир; уравниватель; стабилизирующее звено; гол, который уравнивает счёт в футбольном матче»;

«MASTER» - переводится как «хозяин, владелец; господин; победитель; лучший; специалист, знаток своего дела; мастер; квалифицированный рабочий; великий художник; глава семьи»;

«MULTI» - переводится как «много»;

«CUTTER» - переводится как «резчик; скульптор; гравёр; закройщик; забойщик; лезвие; резец, резак, фреза; режущий станок».

Окончание «S» в словесном элементе «MASTERS» указывает на множественное число существительного.

В составе знаков по международным регистрациям №№882826, 903153, 933325 словесные элементы не образуют устойчивых словосочетаний, поскольку фантазийное слово «SKIL» не связано грамматически и по смыслу с перечисленными лексическими единицами английского языка.

Кроме того, исходя из приведенных значений словесных элементов «Equalizer», «CUTTER» усматривается, что они способны восприниматься в качестве указаний на определенные виды товаров (эквалайзер и фреза, соответственно), что снижает их различительную способность.

Таким образом, словесный элемент «SKIL», расположенный в начальной позиции, несет самостоятельную индивидуализирующую нагрузку в составе знаков по международным регистрациям №№882826, 903153, 933325.

В силу фантазийного характера словесного элемента «SKIL» не представляется возможным провести анализ знака по международной регистрации №1261270 с противопоставленными знаками по семантическому критерию сходства.

Что касается звукового сходства, то словесные элементы «SKILL» и «SKIL» являются фонетически тождественными, поскольку полностью совпадает состав звуков и их расположение по отношению друг к другу.

В этой связи усматривается фонетическое тождество знака по международной регистрации №1261270 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №250751, а также полное фонетическое вхождение знака по международной регистрации №1261270 в состав противопоставленных знаков по международным регистрациям №№882826, 903153, 933325 в качестве существенного индивидуализирующего элемента, расположенного в начальной позиции, с которой начинается восприятие знаков потребителем.

Необходимо отметить, что отсутствие возможности сравнить знаки по семантическому критерию сходства словесных элементов усиливает влияние фонетического критерия сходства.

Кроме того, знак «SKILL» по международной регистрации №1261270, товарный знак «SKIL» по свидетельству №250751 и знак «SKIL MULTI CUTTER»

по международной регистрации №933325 являются графически сходными, поскольку за счет исполнения словесных элементов стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита они производят одинаковое визуальное впечатление.

Заявитель отмечает, что фактически использует для маркировки своей продукции словесное обозначение «SKILL», выполненное в оригинальной графической проработке, однако сравнительному анализу на тождество и сходство подвергается не фактически используемое обозначение, а знак по международной регистрации №1261270.

Что касается знаков по международным регистрациям №882826 и №903153, то следует согласиться с доводами возражения о том, что они имеют определенное отличие по сравнению со знаком по международной регистрации №1261270.

Однако данные визуальные отличия не являются решающими при установлении сходства сравниваемых обозначений в целом, поскольку имеет место фонетическое тождество словесных элементов «SKILL»/«SKIL», выступающих существенными индивидуализирующими элементами в сравниваемых знаках.

В силу изложенного знак по международной регистрации №1261270 признан сходным в целом с противопоставленными товарным знаком по свидетельству №250751 и знаками по международным регистрациям №№882826, 903153, 933325, несмотря на некоторые различия.

Правовая охрана знака международной регистрации №1261270 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении следующего скорректированного в возражении перечня товаров 07, 08 классов МКТУ:

07 класс МКТУ «pumps (machines); spray nozzles; nozzles (parts of machines); spray booms; pulverizers (machines)» (насосы (машины); насадки разбрызгивающие; сопла (детали машин); штанги с распыляющими насадками; разбрызгиватели (машины));

08 класс МКТУ «nozzles for hand-held spray guns» (сопла для ручных распылителей).

Анализ показал, что в перечне противопоставленных знаков по свидетельству №250751 и международным регистрациям №903153, №933325 содержатся товары 07, 08 классов МКТУ, являющиеся родовыми понятиями по отношению к частным видовым позициям товаров 07, 08 классов МКТУ для которых испрашивается правовая охрана знака международной регистрации регистраций №1261270 на территории Российской Федерации.

А именно, в перечне товарного знака по свидетельству №250751 присутствуют товары 07 класса МКТУ «электроинструменты с автономным питанием» (инструмент – орудие для производства каких-нибудь работ, см. <http://ozhegov.info/slovar>).

Правовая охрана знака по международной регистрации №903153 распространяется на родовые понятия товаров 07 класса МКТУ «machines; éléments les produits précités» (машины и их элементы) и 08 класса МКТУ «outils et instruments à main entraînés manuellement; éléments les produits précités» (ручные инструменты и их элементы).

Правовая охрана знака по международной регистрации №933325 распространяется на родовые понятия товаров 07 класса МКТУ «outils à main électriques» (электрические ручные инструменты) и 08 класса МКТУ «outils à main non électriques» (неэлектрические ручные инструменты).

Таким образом, следует признать, что товары 07, 08 классов МКТУ сравниваемых перечней соотносятся между собой как род/вид, либо представляют собой комплементарные товары (дополняющие друг друга при использовании), а потому являются однородными.

Относительно довода заявителя о том, что заявитель и правообладатели противопоставленных знаков специализируется на производстве товаров различного назначения, следует отметить, что оценке подвергаются не фактически производимые товары, а товары, на которые распространяется правовая охрана сравниваемых знаков.

Что касается знака по международной регистрации №882826, то его правовая охрана распространяется на шлифовальные станки/инструменты и их части/детали (07 класс МКТУ «ponceuses à bande (électriques) et cadres de ponçage pour ces dernières, ainsi que dispositifs de commande, notamment boutons de commande pour les produits précités, destinés à faciliter le remplacement des parties amovibles des produits précités, comme la courroie de ponçage et le cadre de ponçage» и 08 класс МКТУ «instruments de ponçage (outils à main actionnés manuellement) et cadres de ponçage pour ces derniers, ainsi que dispositifs de commande, notamment boutons de commande pour les produits précités, destinés à faciliter le remplacement des parties amovibles des produits précités, comme la courroie de ponçage et le cadre de ponçage»), которые имеют принципиально иное назначение, чем насосы и разбрызгиватели, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака международной регистрации регистраций №1261270 на территории Российской Федерации, в связи с чем отсутствуют основания для признания сопоставляемых товаров однородными.

В силу неоднородности товаров знак по международной регистрации №882826 исключается из категории противопоставлений в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве знака по международной регистрации №1261270 с товарным знаком по свидетельству №250751 и знаками по международным регистрациям №903153, №933325 до степени смешения в отношении однородных товаров 07, 08 классов МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.12.2017, оставить в силе решение Роспатента от 21.02.2017.