

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.04.2022, поданное ООО «РемГазКоммуникации», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021773816, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «ИЗОПЕРТФЛЕКС» по заявке №2021773816, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.11.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 17, 19 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 16.03.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021773816 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, по причине его сходства до степени смешения с серией товарных знаков со словесным элементом

«ИЗОПРОФЛЕКС»/«ISOPROFLEX», зарегистрированных на имя ООО «Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО», 119530, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, Очаковское шоссе, д. 18, стр. 3, пом. 146А, для товаров 17, 19 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 17, 19 классов МКТУ.

А именно, противопоставлены следующие товарные знаки:



«  » по свидетельству №496155 [1], «



» по

свидетельству №495723 [2] (с приоритетом от 08.08.2012);

« **ИЗОПРОФЛЕКС** » по свидетельству №478303 [3] и

« **ISOPROFLEX** » по свидетельству №478302 [4] (с приоритетом от 31.01.2012);

« **ISOPROFLEX** » по свидетельству №255224 [5], «

ИЗОПРОФЛЕКС » по свидетельству №255223 [6] (с приоритетом от 12.03.2003, срок действия исключительного права истекает 12.03.2023);

« **ИЗОПРОФЛЕКС АРКТИК** » по свидетельству №764031 [7] с

приоритетом от 13.11.2019;

ИЗОПРОФЛЕКС-АРКТИК

«  » по свидетельству №640480 [8],

ISOPROFLEX-ARKTIK

«  » по свидетельству №640481 [9] (с приоритетом от 07.03.2017);

« **ИЗОПРОФЛЕКС** » по свидетельству №558295 [10], « **ISOPROFLEX** » по



свидетельству №558296 [11], « » по свидетельству №558293



[12], « » по свидетельству №558292 [13], « » по



свидетельству №558290 [14], « » по свидетельству №558289 [15], «



» по свидетельству №558278 [16], « » по



свидетельству №558277 [17] (с приоритетом от 13.08.2014).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.04.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.03.2022.

В возражении заявитель привел следующие доводы в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Словесные элементы «ISO»/«ИЗО» и «FLEX»/«ФЛЕКС», входящие в состав сравниваемых обозначений, обладают слабой различительной способностью в отношении заявленных товаров (различные трубы и комплектующие).

Так, элемент «ISO» - является сокращением от слова английского языка «ISOLATION», которое переводится на русский язык как «изоляция» - защита тепловой, электрической или другой энергии от потерь при передаче на расстояние или при хранении. Элемент «ИЗО» также является сокращением слова «изоляция», а слово «FLEX» переводится с английского языка как «гнутья; сгибаться».

Относительно элемента «ФЛЕКС», выполненного буквами русского алфавита, заявитель отметил, что указанный элемент является транслитерацией элемента «FLEX» и также имеет широкое использование для обозначения определенных характеристик товаров наряду с англоязычным вариантом.

Словесные элементы «ИЗО»/«ISO», «ФЛЕКС»/«FLEX» активно используются широким кругом различных производителей для обозначения товаров полимерной и трубной промышленности, что приводит к очевидному размытию связи между товаром и его производителем, а также между охраняемыми средствами индивидуализации и их правообладателем.

В возражении приведены примеры использования элементов «ИЗО/ISO» и «ФЛЕКС/FLEX» производителями трубной продукции (труба полиэтиленовая «Rehau Rautitan Flex», технический теплоизоляционный материал «ПУ-ФЛЕКС СТ», трубопроводы «TECEflex», трубная изоляция «K-FLEX», трубы «КАСАФЛЕКС», трубы «ИЗО-АРКТИК»).

Также в качестве подтверждения слабой различительной способности словесных элементов, как «ISO»/«FLEX», так и «ИЗО»/«ФЛЕКС», заявителем были предоставлены примеры регистраций товарных знаков с указанными элементами в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ, к которым относятся трубы, соединения для труб и иные товары трубной промышленности: «ISOFLEX» по свидетельству

№343483, «Ф-Flex» по свидетельству №547979, «  » по свидетельству

№758840, «U-FLEX» по свидетельству №547977, «  » по свидетельству

ИЗО  АТ

№327375, «Ханза-Флекс» по свидетельству №479650, «ISO  АТ» по свидетельству



№319364, «  » по свидетельству №570631, «  » по свидетельству №713689 и пр.

Таким образом, совпадение слабых элементов «ИЗО/ISO» и «ФЛЕКС/FLEX» в сравниваемых обозначениях недостаточно для вывода о том, что потребители будут воспринимать заявленное обозначение «ИЗОПЕРТФЛЕКС» как продолжение серии противопоставленных товарных.

Учитывая ранее обоснованную слабую различительную способность элементов «ИЗО/ISO» и «ФЛЕКС/FLEX», дальнейший анализ проводился заявителем в отношении элементов «PRO» (ПРО) и «PERT» сравниваемых обозначений.

В указанных элементах, совпадают лишь две 2 из 3 согласных буквы - «P» и «R», что говорит о различных составах согласных букв. Имеет место совершенно разный состав гласных букв «E» и «O», соответственно. И, наконец, различное сочетание гласных и согласных в сравниваемых элементах «PERT» и «PRO» (ПРО), обуславливает отсутствие совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений.

Существенные фонетические различия и разница в произношении и звучании элементов, обусловлена тем, что в слове «PERT» после буквы «P» следует гласная буква «E», далее две согласных буквы - «R» и «T».

Кроме того, «PERT» является закрытым слогом, который заканчивается глухим согласным звуком. Звук «T» - глухой взрывной переднеязычный дентальный (зубной) твёрдый звук. В элементе «PRO» после рядом стоящих согласных букв «P» и «R» следует буква «O». «PRO» (ПРО) является открытым слогом, заканчивается открытым звуком «O», гласный звук следует за согласным. В силу такой постпозиции гласного звука слог можно произносить достаточно долго, тянуть голосом.

Таким образом, сам тип и процесс артикуляции (произношения) звуков в указанных словесных элементах существенно отличается, что влияет на звучание и восприятие этих элементов на слух.

Учитывая вышеприведенный анализ сравниваемых элементов, можно сделать вывод об отсутствии фонетического сходства элементов «PERT» и «PRO» (ПРО).

Кроме того, общеизвестным является тот факт, что элемент «PRO» или «ПРО» является сокращением от слова «профессиональный», что ослабляет его различительную способность. В возражении приведены примеры регистраций товарных знаков на имя разных заявителей с элементом «PRO», что, по мнению заявителя, дополнительно подтверждает его слабую различительную способность и исключает признание элементов «PERT» и «PRO» (ПРО) фонетически сходными.

Заявленные товары 17 и 19 классов МКТУ, относящиеся к группе «трубы гибкие неметаллические и их части», являются товарами производственно-технического назначения, что повышает степень внимательности покупателей и снижает риск смешения товарных знаков для потребителя, так как эти товары предназначены для ограниченного круга потребителей, включающего специалистов, которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли.

Таким образом, отнесение испрашиваемых товаров к товарам производственно-технического назначения само по себе существенно снижает риск смешения товарных знаков для потребителя, а с учетом приведенного выше анализа, полностью исключает сходство сравниваемых обозначений.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 16.03.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021773816 в отношении всех заявленных товаров 17, 19 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (11.11.2021) заявки № 2021773816 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в

Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021773816 заявлено словесное обозначение «ИЗОПЕРТФЛЕКС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

За счет комбинации букв латинского и русского алфавитов заявленное обозначение имеет два варианта прочтения – как «ИЗОПЕРТФЛЕКС», либо как «ИЗОРЕРТФЛЕКС». При этом наиболее вероятным вариантом восприятия этого слова является вариант «ИЗОПЕРТФЛЕКС», поскольку такой вариант более удобен с точки зрения прочтения.

Именно прочтение заявленного обозначения как слова «ИЗОПЕРТФЛЕКС» предлагает сам заявитель в возражении, а также указывает слово «ИЗОПЕРТФЛЕКС» как транслитерацию словесного элемента «ИЗОРЕРТФЛЕКС» при подаче заявки №2021773816.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 17 и 19 классов МКТУ.

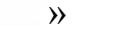
В оспариваемом решении в качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением указана принадлежащая иному лицу серия товарных знаков, объединенных общими словесными элементами

«ИЗОПРОФЛЕКС»/«ISOPROFLEX»: «» [1], «» [2],
«ИЗОПРОФЛЕКС» [3], «ISOPROFLEX» [4],
«ISOPROFLEX» [5], «ИЗОПРОФЛЕКС» [6],

ИЗОПРОФЛЕКС-АРКТИК

«ИЗОПРОФЛЕКС АРКТИК» [7], «» [8],

ISOPROFLEX-ARCTIK

«» [9], «ИЗОПРОФЛЕКС» [10],

«ISOPROFLEX» [11], «» [12], «» [13], «» [14],

«» [14], «» [15], «» [16], «» [17].

Товарные знаки [3-11] представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского или русского алфавитов. В товарных знаках [3; 4] буквы выполнены белым цветом с черным контуром, в остальных товарных знаках буквы словесных элементов исполнены черными.

Товарные знаки [1-2] и [12-17] представляют собой комбинированные обозначения, в которых словесный элемент «ИЗОПРОФЛЕКС» размещен на фоне прямоугольника черного цвета с волнообразной верхней и нижней стороной, либо на фоне реалистичного изображения фрагмента трубы с видимым поперечным

разрезом. Словесный элемент выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита желтого цвета и подчеркнут снизу, либо сверху и снизу горизонтальными волнообразными линиями красного, зеленого или желтого цветов.

Необходимо отметить, что в противопоставленных комбинированных товарных знаках основным индивидуализирующим элементом является доминирующее визуальное слово «ИЗОПРОФЛЕКС»/«ISOPROFLEX», а прямоугольник черного цвета и реалистическое изображение трубы являются лишь фоном для словесного элемента.

Анализ по фонетическому критерию сходства показал, что в сравниваемых словесных элементах совпадает большая часть букв/звуков, расположенных в одинаковом порядке: «ИЗОПЕРТФЛЕКС» (ИЗОПЕРТФЛЕКС) и «ИЗОПРОФЛЕКС»/«ISOPROFLEX» [1-17].

По сути, в сравниваемых обозначениях тождественны начальная и конечная части «ИЗО»/«ISO» и «ФЛЕКС»/«FLEX», соответственно. Центральные части «-PERT-» (-ПЕРТ-) и «-ПРО-»/«-PRO-» отличаются, однако данные отличия несущественны, поскольку половина букв/звуков элемента «-PERT-» (-ПЕРТ-) заявленного обозначения, повторяет буквенный состав элемента «-ПРО-»/«-PRO-» противопоставленных товарных знаков (совпадают буквы/звуки «P»/«П» и «P»/«R»).

Коллегия приняла во внимание доводы возражения о том, что совпадающие части слов являются значимыми:

элемент «ИЗО» - 1. Первая часть сложных слов иноязычного происхождения, вносящая значения: равный, одинаковый, подобный; например изобата, изодинама.
2. Первая часть сложного слова со значением изолировать (см., например, Толковый словарь Ушакова, www.sanstv.ru);

слово «FLEX» переводится с английского языка на русский язык как: 1. Гнуть, изгибать, сгибать. 2. Гибкий кабель, шнур (см., например, www.lingvolive.com).

Слово «ФЛЕКС» воспринимается как транслитерация буквами русского алфавита слова «FLEX» английского языка, а элемент «ISO» как транслитерация

буквами латинского алфавита известной российским потребителя части сложных слов «ИЗО».

Приведенные значения указанных частей словесных элементов позволяют заключить, что они обладают слабой различительной способностью по отношению к испрашиваемым товарам 17, 19 классов МКТУ (неметаллические трубы и их части), поскольку способны характеризовать их с точки зрения состава/качества/свойств.

Кроме того, в возражении заявителем продемонстрирована практика регистрации товарных знаков со словесными элементами «ИЗО»/«ISO» и «ФЛЕКС»/«FLEX» в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ, что дополнительно говорит о «размывании» различительной способности данных частей слов.

По мнению заявителя, совпадение слабых частей слов «ИЗО/ISO» и «ФЛЕКС/FLEX» недостаточно для вывода о сходстве сравниваемых обозначений.

Однако, по мнению коллегии, в рассматриваемом случае важно то обстоятельство, что в составе заявленного обозначения тождественные части расположены точно в таком же порядке, что и в противопоставленных товарных знаках [1-17], что обуславливает восприятие сравниваемых обозначений сходными в целом.

Существенное значение имеет совпадение именно начальной и конечной частей, с которых начинается и заканчивается прочтение/восприятие обозначений. Различие средней части словесных элементов «PERT» и «ПРО»/«PRO» не столь велико, поскольку в целом данные элементы отличаются лишь двумя буквами/звуками.

С точки зрения визуального сходства сравниваемые обозначения также являются сходными, поскольку заявленное обозначение и словесные элементы серии противопоставленных товарных знаков [1-17] выполнены стандартным шрифтом буквами как русского, так и латинского алфавитов.

Высокая степень сходства единственного индивидуализирующего элемента заявленного обозначения и основных индивидуализирующих словесных элементов противопоставленных товарных знаков по фонетическому и графическому

критериям сходства приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-17].

Анализ однородности товаров 17, 19 классов МКТУ, присутствующих в испрашиваемом перечне и перечнях противопоставленных товарных знаков [1-17], показал что в целом они относятся к трубам, арматуре, деталям трубопроводов и сопутствующим изделиям, в связи с чем имеют общие признаки родовой группы, такие как, вид товаров/родовая группа, круг потребителей, назначение, условия реализации и, следовательно, являются однородными. Вывод об однородности товаров заявителем не оспаривается.

Установленное сходство заявленного обозначения и товарных знаков [1-17] с учетом однородности товаров 17, 19 классов МКТУ свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ испрашиваемого перечня, поскольку оно не соответствует для этих товаров пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя сказанное, оснований для отмены решения Роспатента от 16.03.2022 не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.04.2022, оставить в силе решение Роспатента от 16.03.2022.