

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение от 09.09.2011, поданное компанией Shell Fahrzeugbau KG, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 705926, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации № 705926 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 16.12.1998 на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. В соответствии с последующим указанием от 26.02.2009 действия международной регистрации № 705926 расширено на Российскую Федерацию.

Знак по международной регистрации № 705926 комбинированный и представляет собой сочетание изобразительного элемента в виде птицы, с распахнутыми крыльями и расположенного на его фоне словесного элемента «Phoenix», выполненного буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, первая и последняя буква заглавные.

Роспатентом было вынесено решение от 08.06.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 705926 в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации № 705926 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации по основаниям, предусмотренным п.6 статьи 1483 Кодекса. Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации № 705926 сходен до степени смешения с товарными знаками «ФЕНИКС» по свидетельству № 313423 и «FENIX» по свидетельству № 336517,

зарегистрированными для однородных товаров 12 класса МКТУ на имя иного лица и имеющими более ранний приоритет.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 09.09.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент Phoenix знака по международной регистрации № 705926 произносится как [ФИНИКС] и является многозначным: означает «чудо, верх, образец совершенства», «Феникс (созвездие)», «феникс (биол.)», «птица Феникс» и др.;

- словесный элемент выполнен оригинальным шрифтом, буквы «P» и «X» - заглавные, в центре расположен изобразительный элемент – стилизованное изображение птицы;

- противопоставленные товарные знаки «FENIX» по свидетельству № 336517 и «ФЕНИКС» по свидетельству № 313423 обладают следующим значением : «(миф.) феникс (птица, возрождающаяся из пепла)»;

- фонетическое и семантическое несходство сравниваемых обозначений, различное написание словесных элементов («PhoeniX» и «FENIX»/«ФЕНИКС»), оригинальность графического элемента рассматриваемого обозначения обуславливают отсутствие ассоциирования сопоставляемых знаков друг с другом в целом, в связи с чем их следует признать несходными;

- компания заявителя осуществляет свою деятельность в сфере разработки и производства «домов на колесах» - трейлеров для путешествий;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков «FENIX» по свидетельству № 336517 и «ФЕНИКС» № 313423 - компания «БАУ Мотор Корпорэйшн». Товары, маркированные противопоставленными знаками, – это грузовики и самосвалы.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 705926 также в отношении заявленного перечня товаров 12 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.02.2009) территориального расширения на Российскую Федерацию знака по международной регистрации № 705926 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления,

подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

Комбинированный знак по международной регистрации № 705926 представляет собой сочетание изобразительного элемента в виде стилизованной птицы с распахнутыми крыльями и расположенного на его фоне словесного элемента «Phoenix», выполненного буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, первая и последняя буква заглавные [1].

Противопоставленный товарный знак «ФЕНИКС» по свидетельству № 313423 является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак «FENIX» по свидетельству № 336517 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе и в отношении товаров 12 класса МКТУ [3].

Проверка знака со словесным элементом «Phoenix» на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показала следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что Phoenix [fi`niks] (фи`никс) – (англ.) птица Феникс (см. <http://www.multitrans.ru/>).

Сходство знака «Phoenix» [1] и противопоставленного товарного знака «ФЕНИКС» [2] обусловлено фонетическим (в силу совпадения 5 из 6 звуков), семантическим ((см. <http://www.multitrans.ru/>) Phoenix/Феникс – миф. птица Феникс) сходством словесных элементов.

Несмотря на то, что слово «FENIX» не имеет лексического значения, а является транслитерацией буквами латинского алфавита слова ФЕНИКС, слова «Fenix», «Phoenix» и «Феникс» будут ассоциироваться друг с другом по смыслу.

Различие в графическом исполнении сравниваемых знаков [1 и 2, 3] несколько ослабляет их сходство. Однако сравниваемые знаки признаются сходными в целом по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений.

Сравнение перечней товаров 12 класса МКТУ, приведенных в международной регистрации [1] и в противопоставленных свидетельствах [2 и 3], с целью определения их однородности, показало, что заявленные и противопоставленные товары 12 класса МКТУ однородны, поскольку соотносятся между собой как вид-род, в связи с чем велика вероятность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному лицу.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации № 705926 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 336517 и 313423 в отношении товаров 12 класса МКТУ. Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 09.09.2011, оставить в силе решение Роспатента от 08.06.2011.