

**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 возражение, поступившее 03.08.2018, поданное компанией «MANUFATTURA DEL SELESO S.P.A», Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1166748, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «ISOBELL» с датой территориального расширения от 03.03.2016 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1166748 на имя заявителя в отношении товаров 17, 19, 27 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 03.10.2017 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1166748 в отношении 17, 19, 27 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1166748 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

*IZOBEL*

- «IZOBEL» по свидетельству №409513 (1) с приоритетом от 21.11.2008, в отношении однородных товаров 17, 19 классов МКТУ;



- «IZOBEL» по свидетельству №474185 (2) с приоритетом от 27.05.2011, в отношении однородных товаров 17, 19 классов МКТУ;



- «IZOBEL» по свидетельству №474550 (3) с приоритетом от 27.05.2011, в отношении однородных товаров 17, 19 классов МКТУ;

- «IzObol» по свидетельству №456351 (4) с приоритетом от 17.12.2010, в отношении однородных товаров 17, 19 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.08.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- рассматриваемые обозначения существенно отличаются друг от друга по количеству и составу фонем, а противопоставленные товарные знаки (2, 3) включают дополнительные словесные элементы «натуральные негорючие изоляционные материалы» и «натуральные негорючие изоляционные материалы экосейф технология», которые лучше запоминаются потребителями, в силу чего усиливают имеющиеся отличия;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-3) отличаются согласным звуком во втором от начала слоге - [-со-] и [-зо-] соответственно, а также удвоенным согласным звуком [л] в конечной позиции в заявлении обозначении;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (4) фонетически отличаются, поскольку имеют совершенно разное произношение [и-со-белл] и [и-зо-бол];

- сравниваемые обозначения существенно отличаются друг от друга по целому ряду основных графических критериев, в том числе, количеству, составу букв, и виду шрифта;

- заявленное обозначение и товарный знак (4) не производят впечатления зрительного сходства при их восприятии, так как имеется разница в характере написания строчных и заглавных букв, отличаются буквенным составом;

- товарные знаки (1-3) представляют собой сложные композиции, выполненные в яркой цветовой гамме, содержат дополнительные словесные элементы в знаках (2-3), следовательно, имеют существенные графические различия при сравнении их с рассматриваемым обозначением;

- заявленное обозначение в целом является фантазийным, тем не менее, его конечная часть «BELL» является лексической единицей английского языка и может быть переведена как «колокол», «звонок», «конус»;

- обозначение «ISOBELL» также может восприниматься как женское имя и в переводе с иврита означает «любящая Бога»;

- противопоставленные товарные знаки (1-3) в целом могут быть восприняты в значении «изоляционные материалы из Белгорода», поскольку первая часть словесного элемента «IZOBEL» - «IZO» является сокращением от слова «изоляция», а конечная часть «BEL» словесного элемента «IZOBEL» может восприниматься как указание на место происхождения товаров, поскольку правообладатель находится в городе Белгород;

- противопоставленный товарный знак (4) является фантазийным;

- таким образом, по семантическому признаку сходства сопоставляемые обозначения являются несходными.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1166748 в отношении товаров 17, 19, 27 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты территориального расширения (03.03.2016) знака по международной регистрации №1166748 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (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 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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.

Знак по международной регистрации №1166748 представляет собой словесное обозначение «ISOBELL», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 17, 19, 27 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой словесное обозначение «», выполненное под наклоном заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой



комбинированное обозначение «IZOBEL», включающее словесный элемент «IZOBEL», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, а также изобразительный элемент в виде горизонтальной ленты, на которой нанесены элементы «натуральные негорючие изоляционные материалы», являющиеся неохраноспособными элементами обозначения. Указанные словесные и изобразительные элементы повторяются несколько раз и выполнены под наклоном. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (3) представляет собой



комбинированное обозначение «IZOBEL», включающее словесный элемент «IZOBEL», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, при этом внутри буквы «O» в слове «IZOBEL» расположен оригинальный изобразительный элемент и словесные элементы «ECOSAFE технология», где слово «технология» является неохраняемым элементом обозначения. Сверху и снизу словесного элемента «IZOBEL» размещен изобразительный элемент в виде горизонтальной ленты, на которой нанесены элементы «натуральные негорючие изоляционные материалы», являющиеся неохраноспособными элементами обозначения. Указанные словесные и изобразительные элементы повторяются несколько раз и выполнены под наклоном. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (4) «IzObol» представляет собой словесное обозначение «Izobol», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, при этом первая и третья буквы «I» «O» являются заглавными. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ.

Заявленное обозначение состоит из единственного индивидуализирующего словесного элемента «ISOBELL». Противопоставленные товарные знаки (1-3) представляют собой серию знаков, объединенных общим элементом «ISOBEL», который несет основную индивидуализирующую нагрузку в данной серии. Противопоставленный товарный знак (4) также содержит один индивидуализирующий словесный элемент «Izobol».

Таким образом, каждое обозначение в качестве единственного или несущего основную индивидуализирующую нагрузку содержит фонетически близкие элементы «ISOBELL/ISOBEL/ Izobol». Данные элементы имеют близкое количество звуков, одинаковый состав гласных звуков, близкий состав согласных звуков, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу.

Изложенное обуславливает фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

С точки зрения визуального признака сходства словесные элементы сравниваемых знаков следует признать сходными, поскольку они выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами одного алфавита (латинского).

Анализ словарных источников (<http://dic.academic.ru/>) показал, что словесные элементы «ISOBELL» «ISOBEL» «Izobol» сравниваемых обозначений не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть обозначения в целом являются фантазийными, что не позволяет провести анализ сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку отсутствие семантических значений слов обуславливает превалирование фонетического и графического факторов сходства, по которому коллегией установлено сходство сравниваемых обозначений. Изложенное позволяет признать сравниваемые знаки сходными в целом.

Анализ однородности заявленных товаров 17, 19, 27 классов МКТУ и товаров 17, 19 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков (1-4), показал следующее.

Испрашиваемые товары 17 класса МКТУ «изоляционные изделия и изоляционные материалы, включая термоизоляторы и акустические изоляторы; непрерывные изоляционные фасады, изоляционные полы и изоляционные стены, за исключением из целлюлозных волокон» и товары 17 класса МКТУ «натуральные негорючие изоляционные материалы; звукоизоляционные материалы; пожароизоляционные материалы; минераловатный утеплитель; материалы уплотняющие герметические для соединений; прокладки; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; ткани изоляционные; уплотнения водонепроницаемые» противопоставленных товарных знаков (1-3), товары 17 класса МКТУ «материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; войлок изоляционный; диэлектрики [изоляторы]; изоляторы; лаки изоляционные; ленты изоляционные; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы теплоизоляционные; пластиры изоляционные; покрытия звукоизоляционные из коры; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; шлаковата изоляционная» противопоставленного товарного знака (4), являются однородными, поскольку объединены родовым понятием «материалы изоляционные и изделия из них», имеют одно назначение (изоляция, утепление), условия реализации (строительные рынки, строительные магазины), круг потребителей.

Испрашиваемые товары 27 класса МКТУ «покрытия для непрерывных изоляционных фасадов, изоляционных полов, изоляционных стен и изоляционных грунтов; обой» следует признать однородными с вышеуказанными товарами 17 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (1-4), так как они имеют одно назначение (стеновое покрытие, утепление, изоляция), условия реализации (продаются на строительных рынках, в строительных отделах), круг потребителей.

Испрашиваемые товары 19 класса МКТУ «строительные материалы и неметаллические строительные материалы, за исключением неметаллических строительных материалов и материалов из целлюлозы» и товары 19 класса МКТУ «кровли; материалы армирующие; материалы строительные, в том числе

строительные трехслойные стеновые и кровельные «сэндвич» панели; утеплительные плиты из материалов на основе базальтовых горных пород; покрытия кровельные; облицовки для стен; натуральные негорючие утеплители» противопоставленных товарных знаков (1-3), товары 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; войлок; геотекстиль; кровли; материалы огнеупорные; материалы строительные» противопоставленного товарного знака (4), являются однородными, поскольку объединены родовым понятием «строительные материалы, в том числе, неметаллические», имеют одно назначение (материалы, предназначенные для строительства), условия реализации (строительные рынки, строительные магазины), круг потребителей.

Однородность сравниваемых товаров заявителем в возражении не анализировалась, следовательно, не оспаривается.

Учитывая вышеизложенное, знак по международной регистрации №1166748 и противопоставленные товарные знаки (1-4) являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 16, 19, 27 классов МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.08.2018, оставить в силе решение Роспатента от 03.10.2017.**