

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 18.06.2015, поданное ВД-40 Мэньюфэкчеринг Компани, США (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012738223, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012738223 с приоритетом от 02.11.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение «SPECIALIST», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 02, 04 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 20.08.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012738223. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «СПЕЦИАЛИСТ», ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 02, 04 классов МКТУ (свидетельство №265259 с приоритетом от 08.10.2001, срок действия регистрации продлен до 08.10.2021).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 18.06.2015 и дополнение к нему от 08.09.2015, доводы которых сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными, поскольку отсутствует фонетическое и визуальное сходство;

- сравниваемые обозначения не ассоциируются в целом, в результате чего опасность смешения практически исключена;

- заявленное обозначение является продолжением серии товарных знаков заявителя, включающих словесный элемент «SPECIALIST» (свидетельства №487306, №485940, №508619, №508620);

- заявитель также отмечает, что ВД-40 Мэнюфэкчеринг Компани, США является известной компанией, специализирующейся на выпуске и продаже универсальных смазочных средств. Продукции компания широко известна как в России, так и в других странах мира;

- поскольку правообладатель противопоставленного товарного знака не производит товары 02, 04 классов МКТУ, то заявителем было подано в Суд по интеллектуальным правам заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №265259 в связи с его неиспользованием;

- решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-178/2015 от 29.06.2015 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству №265259 в отношении части товаров 02, 04 классов МКТУ. Правовая охрана данного товарного знака сохранена в отношении товаров, неоднородных заявленным товарам, в силу чего указанный знак не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2012738223.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012738223 в отношении всех заявленных товаров 02, 04 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о заявителе и выпускаемой им продукции – [1];

- копии товарных знаков по свидетельствам №487306, №485940, №508619, №508620, зарегистрированных на имя заявителя (распечатки с сайта ФИПС) – [2];

- копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-178/2015 от 29.06.2015 – [3].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (02.11.2012) подачи заявки №2012738223 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 требованиями 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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, 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 пункте 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «SPECIALIST», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 02, 04 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак по свидетельству №265259.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение , включающее слово «СПЕЦИАЛИСТ», выполненное буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде геометрической фигуры неправильной формы. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 02-04, 06-12, 16-20, 25, 27, 29-33 классов МКТУ.

Анализ на соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «SPECIALIST» - «СПЕЦИАЛИСТ» являются сходными, в силу сходства звучания начальных частей [SPESIA/`spefə-] – [СПЕЦИА-] и тождества звучания конечных частей [-LIST] – [-ЛИСТ].

Семантическое сходство обусловлено подобием, заложенным в обозначения понятий, идей (specialist - в переводе с английского языка на русский язык означает специалист, см. Яндекс-словари).

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить, что между сравниваемыми обозначениями имеются визуальные различия, обусловленные наличием изобразительного элемента в противопоставленном знаке, тем, что сравниваемые словесные элементы выполнены буквами разного алфавита, словесный элемент противопоставленного знака выполнен в оригинальной графике, в то время как словесный элемент заявленного обозначения – буквами стандартного шрифта.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Перечень товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2012738223, следующий:

- 02 класс МКТУ - покрытия для защиты от ржавчины и коррозии;
- 04 класс МКТУ - универсальные пропиточные и смазочные масла.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №265259 предоставлена, в частности, в отношении следующих товаров:

- 02 класса МКТУ - краски, политуры, лаки; вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы, закрепители красителей;

- 04 класса МКТУ - технические масла и (консистентные) смазки.

Сопоставляемые товары однородны, поскольку соотносятся как вид-род, имеют одно назначение (защита материалов от коррозии), один круг потребителей, один рынок сбыта.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №265259 в отношении однородных товаров 02, 04 классов МКТУ обоснованным.

Следует отметить, что на дату (19.08.2015) принятия возражения к рассмотрению на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-178/2015 от 29.06.2015 – [3] досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству №265259 в отношении следующих товаров 02 класса МКТУ «краски, политуры, лаки; вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы, закрепители красителей» и товаров 04 класса МКТУ «технические масла и (консистентные) смазки; смазочные материалы». Как было указано выше, данные товары признаны однородными заявленного товарам.

Вместе с тем, правовая охрана противопоставленного товарного знака сохранена в отношении следующих товаров:

- 02 класса МКТУ «необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати»;

- 04 класса МКТУ «составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива, в том числе моторные бензины, и вещества для осветительных целей; свечи, фитили».

Сопоставительный анализ заявленных товаров и товаров, в отношении которых сохранена правовая охрана противопоставленного товарного знака с целью определения их однородности, показал следующее.

Заявленные товары:

- 02 класса МКТУ «покрытия для защиты от ржавчины и коррозии» относятся к коррозионостойким материалам, предназначенным для защиты материалов от коррозии;
- 04 класса МКТУ «универсальные пропиточные и смазочные масла» - это смазочные материалы, способствующие уменьшению силы трения и износу трущихся поверхностей, увеличению нагрузочной способности механизмов.

Товары 02 класса МКТУ противопоставленного знака:

- «необработанные природные смолы» - это необработанные натуральные твердые вещества различной прозрачности и окраски, содержащиеся в смолоносных растениях (канифоль, копалы, шеллак, янтарь и др.). Как сырье данные смолы используются в мыловарении, в косметической промышленности, целлюлозно-бумажной, резинотехнической пластмассовой индустрии и др.

- «листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати» - это материалы, предназначенные для украшения, художественного оформления изделий;

Товары 04 класса МКТУ противопоставленного знака:

- «составы для поглощения, смачивания и связывания пыли» - это препараты, способствующие очистки воздуха от пыли;

- «топлива, в том числе моторные бензины» - это материалы (торф, уголь, природный газ, бензин, мазут и др.), способные выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических и бытовых целей;

- «вещества для осветительных целей, свечи, фитили» - материалы и приспособления для освещения.

С учетом изложенного сопоставляемые товары неоднородны, так как относятся к разным родовым группам товаров, имеют разное назначение, разный круг потребителей и рынок сбыта.

Данное обстоятельство устраняет препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2012738223 в отношении всех заявленных товаров 02, 04 классов МКТУ.

Кроме того, коллегией принято во внимание, что заявитель является правообладателем товарных знаков: **WD-40 SPECIALIST** по свидетельству №485940



с приоритетом от 27.12.2011; **SPECIALIST** по свидетельству №487306 с приоритетом от



27.12.2011; **SPECIALIST** по свидетельству №508619 с приоритетом от 02.11.2012;



по свидетельству №508620 с приоритетом от 02.11.2012, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 02, 04 классов МКТУ, идентичных заявленным товарам. В этой связи заявленное обозначение является продолжением серии товарных знаков заявителя.

С учетом вышеизложенных обстоятельств коллегия полагает, что обозначение по заявке №2012738223 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны в отношении заявленных товаров 02, 04 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 18.06.2015, отменить решение Роспатента от 20.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012738223.