

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 31.07.2014, поданное компанией «FESTO AG & Co. KG», Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №498251, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2012705079 с приоритетом от 24.02.2012 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.10.2013 за №498251 в отношении товаров 07 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ТЕСТО ИНДАСТРИ КОРП., Тайвань (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №498251 представляет собой словесное обозначение «ТЕСТО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 31.07.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №498251, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаком по международной регистрации №1089902, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, правовая охрана которому на

территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ;

- сравниваемые знаки сходны фонетически. Оспариваемый товарный знак произносится как «тесто», противопоставленный – как «фесто», очевидно, что они состоят из 2 слогов, 5 звуков, характеризуются одинаковым составом гласных и близким составом согласных, имеют сходное звучание начальных частей;

- сравниваемые знаки сходны визуально по большинству признаков оценки визуального сходства;

- с точки зрения семантического критерия сходства сравниваемые слова представляют собой слова иностранного происхождения, выполнены буквами латинского алфавита, предназначены для индивидуализации товаров на российском рынке. Соответственно для российского потребителя, не владеющего иностранными языками, они будут восприниматься как фантазийные, не имеющие смыслового значения;

- сопоставляемые товары 07 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одним видовым/родовым группам, имеют сходное назначение, предназначены для одной категории потребителей, имеют одни каналы реализации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №498251 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

- распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о товарном знаке по свидетельству №498251 и международной регистрации №1089902 – [1];

- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о значении слова «пневматический» и «винтовой насос» – [2].

Правообладатель и его представитель в установленном порядке были уведомлены о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 12.11.2014. В материалах заявки имеется почтовое уведомление о вручении представителю правообладателю указанного выше уведомления. Однако на указанную дату заседания

правообладатель не явился, и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты приоритета (24.02.2012) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по заявке свидетельству №498251 включает в себя вышеуказанный 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 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.

Оспариваемый товарный знак «TESTO» по свидетельству №498251 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «FESTO» по международной регистрации №1089902 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 16, 17, 19, 28 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Сопоставительный анализ на тождество и сходство показал следующее.

С точки зрения фонетики сравниваемые слова TESTO – FESTO включают в себя одинаковую конечную часть [-STO]. Однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом, поскольку

сравниваемые слова являются короткими, в связи с чем каждая буква/звук играет существенную роль. Сравниваемые слова начинаются с принципиально различных по звучанию букв/звуков, слогов, на которых в первую очередь акцентируется внимание потребителя. Указанные отличия придают в целом обозначениям иное звучание, что обуславливает вывод о несхождении их по фонетическому признаку сходства.

Семантически сравниваемые обозначения также несходны, поскольку слово FESTO не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является фантазийным, в то время как слово TESTO имеет определенное лексическое значение (testo - в переводе с итальянского языка на русский язык означает цветочный горшок, форма для запекания, см <http://www.lingvo-online.ru/>).

Относительно довода лица, подавшего возражение, касающегося того, что «категория потребителей, владеющая иностранными языками, не всегда может идентифицировать то или иное слово иностранного языка как значимое», следует отметить следующее. Даже, если предположить, что российский потребитель не может перевести слово «TESTO» на русский язык, то он сможет без особого затруднения его прочесть как слово «ТЕСТО» (с чем соглашается лицо, подавшее возражение). В этой связи российский потребитель будет ассоциировать данное слово с его значением в русском языке (тесто - полупродукт в хлебопекарном, бараночном, кондитерском и макаронном производстве), что также способствует признанию знаков несходными.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, поскольку они выполнены стандартными шрифтовыми единицами.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что в целом сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом и, следовательно, признаются несходными.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, так как относятся к одной родовой группе товаров, имеют один круг потребителей, один рынок сбыта.

Вместе с тем, коллегией принято во внимание, что товары 07 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и предоставлена

правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1089902, относятся к товарам производственно-технического назначения, длительного пользования и дорогостоящим, в связи с чем при покупке данных товаров потребители будут особенно внимательны и возможность смешения в этом случае невелика.

Следует также отметить, что сравниваемые знаки воспроизводят фирменные наименования правообладателя (ТЕСТО ИНДАСТРИ КОРП.) оспариваемого товарного знака и владельца (FESTO AG & Co. KG), знака по международной регистрации №1089902.

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам также приняты во внимание материалы дела, согласно которым на российском рынке товары, производимые компанией ТЕСТО ИНДАСТРИ КОРП., присутствует наряду с продукцией компании лица, подавшего возражение, что свидетельствует о том, что они сосуществуют, не смешиваясь в хозяйственном обороте. Иных сведений о реально существующем столкновении интересов у сторон как хозяйствующих субъектов лицом, подавшим возражение, представлено не было.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №498251 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 31.07.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №498251.