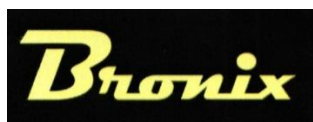


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.10.2016, поданное компанией Бранокс А.Г., Швейцария (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №557380, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2014701115 с приоритетом от 14.01.2014 зарегистрирован 13.11.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №557380 в отношении товаров 02 и услуг 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Гелеверя Галины Сергеевны, Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение, состоящее из прямоугольника, на фоне которого расположен словесный элемент «Bronix», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в черном и желтом цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.10.2016 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №557380 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем знака «BRUNOX» по международной регистрации №482790;

- словесный элемент «BRONIX» оспариваемого товарного знака №557380 является сходным до степени смешения со словесным элементом «BRUNOX» знака по международной регистрации №482790;

- потребитель может быть введен в заблуждение, если товары сравниваемых знаков окажутся на одной полке в магазине, либо услуги будут оказываться в непосредственной близости от однородных друг другу товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №557380 недействительной в отношении следующих товаров и услуг:

- товаров 02 класса МКТУ – «ленты антикоррозионные; мастики [природные смолы]; пигменты; покрытия [краски]; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; смазки антикоррозионные консистентные; составы для внутренней отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения от ржавчины»;

- услуг 37 класса МКТУ – «восстановление машин полностью или частично изношенных; герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств»;

- услуг 40 класса МКТУ – «обработка металлов; плакирование металлов».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии присутствовал и представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- компания BRUNOX AG занимается производством и продажей автохимии, а именно: «смазочные материалы, полимерные жидкие покрытия узлов и агрегатов транспортных средств (спрей-защита), автодезодоранты, автомасла, ингибиторы коррозии, средства по уходу за металлическими и деревянными предметами»;

- тогда как оспариваемый товарный знак используется для твердого полимерного гидроизоляционного покрытия кузовов транспортных средств,

являющегося заменой стандартных лакокрасочных порошковых и анти-гравийных покрытий;

- словесный элемент «BRUNOX» является производным от фамилии основателя компании, а словесный элемент «Bronix» является производным и транслитерированным от русского слова «броня»;

- сравниваемые знаки имеют графические отличия.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.10.2016, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №557380.

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение было представлено ходатайство, в котором он ограничил свои притязания и просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №557380 недействительной только в отношении следующих товаров 02 класса МКТУ – «ленты антикоррозионные; мастики [природные смолы]; пигменты; покрытия [краски]; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; смазки антикоррозионные консистентные; составы для внутренней отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения от ржавчины».

Правообладатель оспариваемой регистрации выразил свое согласие с указанным ограничением.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (14.01.2014) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 пунктом 6(2) 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.

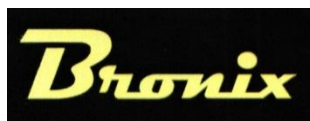
В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №557380 представляет собой



комбинированное обозначение, состоящее из прямоугольника, на фоне которого расположен словесный элемент «Bronix», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в черном и

желтом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 02 и услуг 37, 40 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «BRUNOX» по международной регистрации №482790 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 02 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что в оспариваемом товарном знаке основным, “сильным” элементом, по которому знак (и, как следствие, товары и их производитель) идентифицируются потребителем, является словесный элемент «Bronix». Данный факт обусловлен тем, что данный словесный элемент является наиболее запоминаемым.

Таким образом, коллегией было установлено, что сравниваемые знаки содержат сходные по звучанию словесные элементы «Bronix»/«BRUNOX».

Так, фонетическое сходство обусловлено сходством начальных частей «Bro-»/«BRU-» и сходством конечных частей «-nix»/«- NOX», тождеством состава согласных звуков и близким составом гласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

В смысловом отношении сравниваемые знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка оспариваемого товарного знака не приводит к сложности его прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства, кроме того, выполнение словесных элементов буквами латинского алфавита визуально сближает знаки.

Таким образом, ассоциация обозначений в целом достигается за счет фонетического сходства словесных элементов, определяющих запоминание знаков потребителями.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не обязательно, поскольку в соответствии с пунктом 14.4.2.2. (г) Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Из изложенного следует, что ввиду наличия фонетического сходства вышеуказанных словесных элементов сравниваемых обозначений они были признаны коллегией сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что товары 02 класса МКТУ «products for stabilising rust, coatings for protecting iron» (средства для повышения устойчивости к ржавчине; покрытия для защиты металла) противопоставленного товарного знака и товары 02 класса МКТУ «ленты антикоррозионные; мастики [природные смолы]; пигменты; покрытия [краски]; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; смазки антикоррозионные консистентные; составы для внутренней отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения от ржавчины» оспариваемого товарного знака являются, поскольку относятся к препаратам для защиты металлов и соотносятся как «род-вид», имеют одинаковое назначение, область применения и круг потребителей.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №557380 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 02 класса МКТУ, следует признать убедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.10.2016 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №557380 в отношении товаров 02 класса МКТУ «ленты антикоррозионные; мастики [природные смолы]; пигменты; покрытия [краски]; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; смазки антикоррозионные консистентные; составы для внутренней отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения от ржавчины».