

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 28.03.2014. Данное возражение подано ООО «Герметик Интернешнл», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012727922, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012727922 на регистрацию словесного обозначения «isonail» была подана 14.08.2012 на имя заявителя в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.02.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012727922 в отношении всех заявленных товаров 17 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «Изонел», свидетельство № 249750, приоритет от 30.07.2002, товары 17 класса МКТУ [1].

В палату по патентным спорам 11.04.2014 поступило возражение на решение Роспатента, в котором приведен подробный анализ несходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1].

Существо доводов возражения сводится к следующему:

- фонетика: противопоставленный знак звучит как «изонел», а заявленное обозначение – «айсонэйл», при этом оно транслитерируется как «исонаил», то есть очевидное фонетическое несходство обозначений;
- семантика: у слова «изонел» лексическое значение отсутствует, а слово «isonail» условно можно разделить на две части: «iso» (англ. часть сложносоставных слов – изоморфный, изомagnetический) и «nail» (англ. ноготь, коготь, гвоздь), что свидетельствует об отсутствии семантического сходства сравниваемых обозначений;
- яркое различие в графическом исполнении сопоставляемых обозначений (разные шрифты, разные алфавиты, наличие заглавной буквы) позволяет утверждать об их несходстве по графическому признаку;
- заявитель является одним из крупнейших российских производителей современных герметизирующих материалов;
- правообладатель противопоставленного товарного знака [1] – ОАО «Нелидовский завод пластических масс», т.е. в знаке присутствует косвенный смысл: «ИЗО» - от «изоляция», «НЕЛ» - от «Нелидовский».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, необидительными.

С учетом даты приоритета (14.08.2012) заявки № 2012727922 на регистрацию 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 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Заявленное обозначение «isonail» является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак «Изонел» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква «И» - заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал следующее.

Анализ словарных источников (<http://lingvo.yandex.ru>) позволил выявить, что слова «isonail/Изонел» не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть обозначения в целом являются фантазийными, следовательно, не представляется возможным провести сравнительный анализ по смысловому фактору сходства.

Поскольку словесный элемент «isonail» не является лексической единицей какого-либо языка, отсутствуют основания для однозначного его прочтения как «айсонэйл» или «исонаил», и соответствующий довод заявителя не может быть признан убедительным.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам обращает внимание, что по правилам английского языка, буква «s» имеет несколько вариантов прочтения в разных языках, в том числе в английском языке буква «s» между гласными (i, o) произносится как звук «з». Буквы «ei» в английском языке образуют дифтонг и читаются как [ей] (например, sail[seil], fail[feil] и т.д.).

Следовательно, заявленное обозначение может быть прочитано как «изонейл».

Таким образом, сравниваемые слова «isonail» (изонейл) и «изонел» имеют близкое количество букв/звуков (7 или 6 букв/звуков) и одинаковое количество слогов (3 слога), тождественный состав согласных звуков, близкий состав гласных звуков и тождественную начальную часть (isona-/изоне-).

Слова не имеют однозначно установленного ударения, в связи с чем потребителем они могут произноситься с ударением на любой из гласных звуков в зависимости от имеющихся в памяти ассоциаций и удобства произношения. Можно предположить, что сопоставляемые слова при произношении могут произноситься с ударением на одном и том же слоге (например, третьем).

В связи с изложенным, близкое количество букв/звуков и слогов в сравниваемых знаках, близкий состав согласных и гласных звуков и их взаимное расположение обуславливают возможность их сходного звучания и, как следствие, фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

В отношении графического фактора сходства необходимо отметить, что он не является самостоятельным критерием сходства, в связи с чем визуальные отличия являются второстепенными.

В силу изложенного можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение в целом ассоциируется с противопоставленным знаком [1], несмотря на отдельные отличия.

Анализ товаров 17 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку [1] показывает их однородность. Данный вывод обусловлен тем, что сравниваемые товары относятся к уплотнительным, изоляционным и герметизирующим материалам, т.е. соотносятся друг с другом как вид-род, имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей. Однородность товаров заявителем не оспаривается.

Маркировка однородных товаров сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 17 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение «isonail» по заявке № 2012727922 и противопоставленный ему ранее зарегистрированный на имя другого лица знак [1] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 28.03.2014, оставить в силе решение Роспатента от 18.02.2014.