

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 08.08.2013, поданное Хансгроэ СЕ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 404287, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008734169 с приоритетом от 28.10.2008 зарегистрирован 22.03.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №404287 на имя Общества с ограниченной ответственностью «МЕГАФЛЕКС», г. Октябрьский (далее – правообладатель), в отношении товаров 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 11, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 и услуг 37, 38, 42 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным, состоящим из словесного элемента «megaflex», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. При этом одна часть словесного элемента «mega» выполнена в коричневом цвете, а другая «flex» - в оранжевом. Над словесным элементом «megaflex» расположен изобразительный элемент в виде летящей ленты. Справа от слова находится значок предупредительной маркировки ®. Знак выполнен в белом, коричневом, оранжевом цветовом сочетании.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам 14.08.2013, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 404287

предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаком «METAFLEX» по международной регистрации №495160 с приоритетом от 24.04.1985, зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ;
- фонетическое сходство рассматриваемых обозначений определяется наличием совпадения большинства букв, звуков и слогов;
- сравниваемые обозначения включают слова «megaflex» и «metafiex», написанные латинскими буквами. В обоих случаях использованы близкие виды шрифтов без засечек. Различие в характере букв (строчные в оспариваемом товарном знаке и прописные в знаке заявителя) не является существенным;
- словесный элемент оспариваемого товарного знака и противопоставленный знак относятся к словам фантазийного характера и лишены каких-либо значений. Это обстоятельство уже само по себе способствует возникновению высокой вероятности смешения сравниваемых обозначений;
- сравниваемые обозначения содержат общий корень «flex», который является значимым словом английского языка, имеющим значения «гнуть, изгибать, сгибать», «гибкий, пластичный», «изгиб, перегиб». В связи с этим у потребителя может возникнуть представление, что в обоих обозначениях заложена одна и та же идея: косвенно указывать либо на особые свойства товаров, связанные с их гибкостью (например, труб или шлангов), либо на возможную легкость их установки, либо на высокую степень совместимости разных видов товаров при их сборке в единое целое;
- заявителю, помимо знака «METAFLEX», принадлежат исключительные права еще на семь товарных знаков, которые тоже содержат корень «flex» в конце слова и охраняются на территории Российской Федерации;
- компания Хансгроз была основана в 1901 г. в Германии. Компания разрабатывает и производит приборы и оборудование для ванных, душевых и туалетных комнат, кухонь, бань и бассейнов;
- перечень, приведенный в оспариваемой регистрации, включает следующие товары 11 класса МКТУ: «устройства для освещения, нагрева, получения пара, для

охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические», знак «METAFLEX» по международной регистрации № 495160 охраняется в отношении таких товаров 11 класса МКТУ, как «души, душевые лейки и оборудование для душевых комнат, трубы для душей (в том числе из металла), трубы систем водоснабжения (в том числе гибкие шланги), краны и смесители для санитарно-технических систем (showers, shower heads and shower fittings, pipes for showers (also of metal), water supply pipes (also flexible hoses), sanitary tapware and mixing taps)». Указанные товары являются однородными.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №404287 в отношении части товаров 11 класса МКТУ «устройства для освещения, нагрева, получения пара, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические».

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Копия публикации товарного знака по свидетельству № 404287 - на 3 л. в 1 экз.
2. Распечатка сведений о международной регистрации № 495160, перевод на русский язык - на 10 л. в 1 экз.
3. Выдержка из словаря Yandex.Lingvo - на 1 л. в 1 экз.
4. Перечень товарных знаков лица, подавшего возражение, содержащих корень «flex», охраняемых на территории РФ - на 4 л. в 1 экз.
5. Распечатки сайта <http://www.hansgrohe.ru> - на 9 л. в 1 экз.

В адрес правообладателя, а также в адрес для переписки, указанные в материалах заявки №2008734169, в установленном порядке были направлены уведомления от 10.09.2013 о дате заседания коллегии, назначенной на 18.11.2013, с копией возражения и предложением представить отзыв по мотивам возражения.

Правообладатель на заседание коллегии не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база с учетом даты приоритета товарного знака по свидетельству №404287 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 статьи 1483 Кодекса и пунктом 2.8.2 Правил 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 пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

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 пунктах 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 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.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, состоящим из словесного элемента «megaflex», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. При этом одна часть словесного элемента «mega» выполнена в коричневом цвете, а другая «flex» - в оранжевом. Над словесным элементом «megaflex» расположен изобразительный элемент в виде летящей ленты. Справа от слова находится значок предупредительной маркировки ®. Знак выполнен в белом, коричневом, оранжевом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 11, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 и услуг 37, 38, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «METAFLEX» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака по международной регистрации №495160 свидетельствует об отсутствии сходства между сравниваемыми знаками в целом.

Указанное, достигается за счет разного общего зрительного восприятия знаков, обусловленного, в первую очередь, различием их композиционного решения и видом алфавита, которым выполнены словесные составляющие знаков.

Так, оспариваемый товарный знак «megaflex» выполнен буквами английского алфавита, при этом содержит словесные элементы «mega» и «flex», выделенные с помощью цветового решения. Словесный элемент «mega» акцентирует на себе внимание потребителя, поскольку является значимым («mega» (в переводе с английского языка означает «очень, в высшей степени»)) и достаточно хорошо понятен среднему российскому потребителю. Словесный элемент «flex» тоже имеет значение в английском языке и переводится как «гнуть, изгибать, сгибать».

Противопоставленный знак «METAFLEX» не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является фантазийным.

С точки зрения фонетического фактора сходства, сравниваемые знаки «megaflex»/«METAFLEX» отличаются отчетливо произносимой третьей буквой «-g-» / «-T-».

Кроме того, необходимо указать, что наличие совпадающей части «FLEX» в сравниваемых обозначениях не может служить основанием для признания знаков сходными, так как она является слабой частью, поскольку на имя разных правообладателей зарегистрированы другие товарные знаки со словесным элементом «FLEX», в отношении товаров 11 класса МКТУ (например: товарный знак «SanFLEX» по свидетельству №434502, товарный знак «TUBOFLEX» по свидетельству №346676, товарный знак «FIREFLEX» по свидетельству №366847, товарный знак «GraFLEX» по свидетельству №241662, товарный знак «ISOPROFLEX» по свидетельству №478302 и т.д.).

Таким образом, при наличии вышеуказанных фонетического, графического и смыслового отличий, сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

Отсутствие сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака позволяет коллегии палаты по патентным спорам не анализировать перечни товаров на предмет установления их однородности.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени смешения, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является неправомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 08.08.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №404287.