

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 за №4520, рассмотрела возражение от 15.08.2005 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №293435, поданное ЗАО «Полицелл», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004726409/50 с приоритетом от 15.11.2004 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.08.2005 за №293435 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Димсон К», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 19 класса МКТУ «затирки, шпатлевки».

В соответствии с приведенным в заявке описанием оспариваемый знак представляет собой композицию, состоящую из сложных геометрических фигур различной формы синего, желтого, красного, черного и светло-желтого цветов, имеющую темно-серую тень справа. На фоне геометрической фигуры синего цвета расположен фантазийный словесный элемент «Polycell», выполненный специальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. Справа сверху от словесного элемента расположена окружность белого цвета, с вписанной в нее буквой латинского алфавита «R», выполненной также в белом цвете.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.08.2005 против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное его не соответствием требованиям пунктов 1, 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002 (далее – Закон).

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

1. Оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №191210 (приоритет от 05.08.1997) и №284152 (приоритет от 25.11.2003), правовая охрана которым предоставлена ранее на территории Российской Федерации на имя ЗАО «Полицелл» в отношении однородных товаров 01, 02, 19 классов МКТУ;

2. Сходство товарного знака по свидетельству №293435 и противопоставленных регистраций достигается за счет вхождения в их состав в качестве доминирующего элемента фонетически тождественного слова: «Polycell» – в оспариваемом и «Полицелл», «Золотые ворота Полицелл» – в противопоставляемых. При этом отмечается, что слово «Polycell» – транслитерация слова «Полицелл»;

3. Товарный знак «Полицелл» известен и узнаваем в Российской Федерации, что доказывается материалами дела №97711791/50;

4. Товары 19 класса МКТУ «затирки, шпатлевки» оспариваемой регистрации однородны товарам 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы» (свидетельство №191210) и идентичны товарам 02 «шпатлевки», 19 «обмазки» классов МКТУ (свидетельство №284152);

5. Товарный знак по свидетельству №293435 включает в себя отличительную часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, а именно, ЗАО «Полицелл», регистрация которого в установленном порядке была осуществлена до подачи заявки №2004726409/50, а указанная фирма осуществляет свою деятельность в области производства стройматериалов.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №293435 полностью.

В подтверждение изложенных в возражении доводов лицом, его подавшим, представлены следующие материалы:

- копии свидетельств на товарные знаки №№191210, 284152 на 5л. [1];
- заявление на имя Р.С. Восканяна на 2л. [2];
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц на 1л. [3];
- отзыв на результаты экспертизы на 12л. [4];
- ответ директора ФИПС А.В.Никитина на 1л. [5];
- решение Палаты по патентным спорам от 14.05.2005 по заявке №97711791/50 на 2л. [6];
- заявка №2000710875/50 и решение о регистрации по ней на 2л. [7];
- решение о регистрации по заявке №2004726409/50 на 2л. [8];
- экспертное заключение В.В.Салимовского на 13л. [9];
- устав ЗАО «Полицелл» на 15л. [10];
- постановление Девятого арбитражного апелляционного суда г.Москвы от 12.08.2005 на 4л. [11].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель свой отзыв не представил, на заседании коллегии выразил несогласие с доводами возражения, ссылаясь на отсутствие сходства до степени смешения между знаками в силу различного зрительного восприятия.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения необсудительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения

товаров» и с учетом даты (15.11.2004) поступления заявки №2004726409/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003г. под рег. №4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в 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, не смотря на их отдельные отличия.

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, 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.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Пунктом 14.4.2.4. Правил определено, что комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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](#) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 статьи 7 Закона, не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый знак представляет собой пятиугольник синего цвета (сам пятиугольник представлен в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, нижняя граница которого плавно переходит в треугольник), на фоне которого помещен словесный элемент «Polycell», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В нижней части пятиугольника расположено объемное изображение «галочки» с отбрасываемой ею тенью, выполненной желтой сверху и красной снизу. При этом правый конец «галочки» выше левого и касается нижней границы букв «ll».

Отмеченному знаку противопоставлены товарный знак по свидетельству №191210 в виде словесного элемента «ПОЛИЦЕЛЛ» (с учетом внесенных изменений от 08.09.2005) и товарный знак по свидетельству №284152 в виде словесных элементов «Золотые ворота ПОЛИЦЕЛЛ», выполненных в две строки стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

При оценке охарактеризованных выше знаков на предмет их сходства до степени смешения коллегия Палаты по патентным спорам учитывала находящееся в материалах заявки решение Арбитражного суда г.Москвы от 28.02.2005 по делу №А40-41227/04-83-460, а также постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.08.2005 [11], подтверждающее указанное решение.

Так, согласно суждениям, изложенным в обозначенных документах, впечатление от визуального восприятия сопоставляемых товарных знаков превалирует над звуковым сходством словесных обозначений, произносимых как

«полицелл» - «полиселл». Установленные судом существенные отличия между обозначениями, используемыми сторонами, в силу оригинальности графической проработки оспариваемого знака, обусловили вывод об отсутствии ассоциации одного обозначения с другим.

Принимая во внимание изложенное выше, следует констатировать, что в рассматриваемой ситуации яркая графическая проработка оспариваемого знака (использование сине-желто-красной цветовой гаммы) и высокая степень оригинальности его композиционного построения (бросающаяся в глаза и легко запоминающаяся объемная «галочка», упирающаяся в буквы «ll») определяют иное зрительное впечатление от знаков. Благодаря этому оспариваемый товарный знак в целом воспринимается как неразрывная композиция, в которой словесный элемент отходит на второй план.

Выявленное различие знаков исключает необходимость в проведение анализа перечней товаров, в отношении которых предоставлена охрана сопоставляемым знакам.

Не располагая доказательствами обратного, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для признания оспариваемой регистрации №293435 не соответствующей требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Что касается противоречия регистрации требованиям пункта 2 статьи 7 Закона, то возражение в данной части не подлежит удовлетворению в силу отсутствия надлежащих доказательств.

Так, коллегии были представлены свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, содержащем отметку о регистрации ЗАО «Полицелл» Администрацией г.Владимира 11.10.1995 за №602, и устав ЗАО «Полицелл», зарегистрированный 17.06.2002 с указанием наименования общества на английском языке «Polycell», цели и предмета его деятельности.

На основании перечисленных документов правомерен лишь вывод о вхождении в оспариваемый знак части фирменного наименования, права на которые в Российской Федерации возникли у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Оценка однородности товаров, производимых лицом, подавшим возражение, и товаров, в отношении которых предоставлена охрана оспариваемому знаку, не может быть осуществлена из-за отсутствия соответствующей информации. Факт указания в уставе какого-либо рода деятельности не может служить доказательством реального ее осуществления.

Относительно доводов, изложенных в особом мнении лица, подавшего возражение, от 17.11.2005, следует отметить, что они повторяют мотивы возражения, оценка которым дана в настоящем решении, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 18.08.2005, оставить в силе действие правовой охраны товарного знака по свидетельству №293435.