

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, рассмотрела возражение от 11.03.2013, поданное компанией «Бритиш Америкен Тобэкко (Брандс) Лимитед», Англия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 449350, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «FIX FLAME NANOTEC LINE» по заявке № 2010730688 с приоритетом от 24.09.2010 зарегистрирован 16.12.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 449350 на имя компании «ВИСЕН ИНТЕРНЕШНЛ ИНДАСТРИЗ ЛТД», Гонконг (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 04, 11, 34 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 24.09.2020.

В поступившем 11.03.2013 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 449350 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным знаком «NANOTEK» по международной регистрации № 882296, принадлежащим лицу, подавшему возражение, в отношении однородных товаров 11 и 34 классов МКТУ, приоритет 25.11.2005 (1);

- оспариваемый знак представляет собой обозначение «FIX FLAME NANOTEC LINE», в котором «FIX FLAME» в переводе с английского означает фиксированное пламя, «LINE» - линия, партия элемент, а «NANOTEC» - изобретенное слово;

- различительная способность слов «фиксированное пламя, линия, партия, ассортимент» в отношении товаров, для которых предоставлена правовая охрана (зажигалки, кремни и т.д.), очевидно низка, т.е. элемент «NANOTEC» несет основную различительную нагрузку;

- элементы «NANOTEC» и «NANOTEK» фонетически тождественны;

- приведенные в перечнях сравниваемых регистраций товары однородны (оспариваемый знак: зажигалки, зажигалки газовые, баллончики газовые для зажигалок, кремни, противопоставленный знак: курительные принадлежности, зажигалки и спички – приведен анализ однородности).

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 449350 в отношении товаров 11 класса МКТУ: «зажигалки; зажигалки газовые», и товаров 34 класса МКТУ: «баллончики газовые для зажигалок; зажигалки; кремни».

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 449350, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 07.06.2013 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки состоят из разного количества букв, звуков и слогов, что приводит к заметному фонетическому отличию между ними («FIX FLAME NANOTEC LINE» и «NANOTEK»), при этом фонетическое ударение падает на разные слоги;

- ссылка на то, что элементы «NANOTEC» и «NANOTEK» фонетически тождественны, не может быть применима, поскольку оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание, состоящее из четырех слов;

- сравниваемые знаки производят совершенно различное зрительное впечатление, что свидетельствует об отсутствии графического сходства;

- семантическое сходство также отсутствует, поскольку оспариваемый товарный знак можно перевести с английского языка как «фиксированное пламя нанотек линии». Утверждать, что элемент «NANOTEC» является сильным элементом и несет основную нагрузку, нельзя, т.к. все слова словосочетания взаимосвязаны, и выделить одно определенное слово не представляется возможным;

- отсутствие сходства подтверждается и тем, что при проведении экспертизы знак «NANOTEK» не был противопоставлен;

- практика регистрации товарных знаков также свидетельствует о возможности сосуществования подобных знаков, например, знаки «ALPENBAR», «АЛЬПЕН GOLD EXPRESS», «ALPENLAND», принадлежащие разным владельцам и зарегистрированные в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Далее приведены доводы относительно анализа однородности товаров, приведенного в возражении, и указано, что опасность смешения этих знаков не высока, т.к. все зависит от потребителя и его внимания к приобретенному товару.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (24.09.2010) правовая база для оценки его охраноспособности 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, 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.

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. 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 «FIX FLAME NANOTEC LINE» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана оспаривается в отношении товаров 11 класса МКТУ: «зажигалки; зажигалки газовые», и товаров 34 класса МКТУ: «баллончики газовые для зажигалок; зажигалки; кремни».

Противопоставленный товарный знак «NANOTEK» (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ: «cigarettes, tabac, produits du tabac, articles pour fumeurs, briquets et allumettes».

Сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленного (1) товарных знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «FIX FLAME NANOTEC LINE» состоит из четырех слов, три из которых «FIX», «FLAME», «LINE» имеют значения в английском языке и означают «FIX FLAME – фиксированное пламя», «LINE – линия», и единственным словом, не имеющим семантического значения, является элемент «NANOTEC».

Следует обратить внимание, что с учетом семантики элементов «FIX FLAME LINE», они являются слабыми в отношении товаров 11 и 34 классов МКТУ, имеющих в перечне оспариваемого знака, относящихся к зажигалкам и их элементам и аксессуарам. Таким образом, элементом, несущим индивидуализирующую нагрузку в оспариваемом знаке, выступает слово «NANOTEC».

Противопоставленный товарный знак (1) в качестве единственного элемента (несущего индивидуализирующую нагрузку) содержит слово «NANOTEK».

Сопоставление сравниваемых знаков показало, что обозначения содержат в своем составе фонетически тождественный элемент «NANOTEC/NANOTEK», что сближает знаки.

С точки зрения семантики оба слова не являются лексическими единицами какого-либо языка, в связи с чем провести сопоставительный анализ по семантическому фактору сходства не представляется возможным.

Довод правообладателя о том, что оспариваемый товарный знак «FIX FLAME NANOTEC LINE» представляет собой единое семантически связанное словосочетание (фиксированное пламя нанотек линии), носит субъективный характер и не может быть признан обоснованным, поскольку слово «NANOTEC» не имеет семантического значения, в силу чего не может образовывать словосочетания (словосочетание – простейшая синтаксическая единица, образуемая сочетанием двух или нескольких слов, объединенных грамматически и по смыслу).

Графическое сходство обусловлено использованием букв одного и того же алфавита.

В силу изложенного можно сделать вывод о том, что оспариваемый знак в целом ассоциируется с противопоставленным знаком (1), несмотря на отдельные их отличия.

Что касается однородности товаров оспариваемого и противопоставленного перечней, необходимо отметить следующее.

Товары 11 и 34 классов МКТУ оспариваемого товарного знака относятся к зажигалкам и их частям и аксессуарам (кремни, баллончики). Перечень товаров 11 класса МКТУ противопоставленного знака (1) включает такие позиции, как «курительные принадлежности; зажигалки и спички». Сравнительный анализ указанных товаров показывает, что их следует признать однородными, поскольку они либо идентичны (зажигалки), либо соотносятся как «род/вид», имеют близкие условия реализации, область применения и круг потребителей.

Доводы правообладателя о возможной различной ценовой категории зажигалок (например, дорогостоящие зажигалки «Zippo» и обычные одноразовые зажигалки) имеют характер субъективных рассуждений и не нашли отражения в перечнях сопоставляемых знаков, в связи с чем не могут быть признаны убедительными.

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

Установленное сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленным знаком (1) и однородность товаров 11 и 34 классов МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков. В связи с этим довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 11 класса МКТУ: «зажигалки; зажигалки газовые», и товаров 34 класса МКТУ: «баллончики газовые для зажигалок; зажигалки; кремни», следует признать правомерным.

От правообладателя 17.06.2013 поступило особое мнение, доводы которого повторяют доводы отзыва от 07.06.2013, проанализированы по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

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

удовлетворить возражение от 11.03.2013, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 449350 в отношении товаров 11 класса МКТУ: «зажигалки; зажигалки газовые», и товаров 34 класса МКТУ: «баллончики газовые для зажигалок; зажигалки; кремни».