

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 15.01.2010, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.01.2010, поданное по поручению компании «Иллинойс Тул Воркс Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 08.10.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008702323/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008702323/50 с приоритетом от 31.01.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01 класса МКТУ, приведенных в перечне заявленного обозначения.

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в документах заявки, в качестве товарного знака заявлено слово «KORROBOND», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 08.10.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по мотиву несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Отказ в государственной регистрации товарного знака обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «KOROBON» (свидетельство №30616 с приоритетом от 02.06.1965), ранее зарегистрированным на имя «СГЛ Карбон АГ»,

Райнгауштрассе 182, Д-65203 Висбаден, Федеративная Республика Германия, в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения «KORROBOND» и противопоставленного товарного знака «KOROBON» обусловлено фонетическим подобием, которое определяется близостью состава согласных и тождеством состава гласных звуков при их одинаковом количестве и порядке расположения в словах. Удвоенная буква «R» и наличие окончания «D» не добавляет заявленному обозначения различительной способности. Отсутствие смыслового значения также усиливает возможность смешения обозначений.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.01.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение отличается от противопоставленного товарного знака за счет удвоенной буквы «R» в центре и буквой «D» на конце слова. С учетом этих букв заявленное обозначение произносится как «кор-робонд», что фонетически отличает его от противопоставленного обозначения «KOROBON», произносимого как «ко-ро-бон»;

- перечень заявленных товаров 01 класса МКТУ скорректирован заявителем следующим образом «химические вещества для использования в карьерных работах; химические облицовочные материалы; эпоксидные и/или полиуретановые составы для дробильных машин, используемые для разрушения материалов в горнодобывающей промышленности»;

- заявителем не выявлено сведений об использовании противопоставленного товарного знака в отношении каких-либо однородных товаров на территории Российской Федерации;

- указанные в перечне противопоставленного товарного знака «химические изделия» могут использоваться правообладателем в отношении устройств для топления, варки, охлаждения, высушивания и вентиляции;

- заявитель использует заявленное обозначение в отношении заливок для дробильных машин, используемых в горнодобывающих установках для поглощения ударных нагрузок, которые относятся к товарам специально-технического назначения и предназначены для профессиональных потребителей-специалистов, хорошо знающих производителя каждого товара в соответствующей области;

- заявитель реализовал товар под обозначением «KORROBOND» в России на сумму более 500 000 долларов;

- товары, указанные в перечнях сравниваемых обозначений, не совпадают по назначению и условиям сбыта с товарами, указанными в перечне товаров 01 класса МКТУ заявленного обозначения, что позволяет сделать вывод об их неоднородности;

- экспертиза при противопоставлении товарного знака по свидетельству №30616 не пояснила, что понимается под товарами «химические изделия для промышленных целей», указанными в перечне данной регистрации;

- между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака достигнуто соглашение о регистрации обозначения «KORROBOND» в качестве товарного знака и использовании его в отношении товаров 01 класса МКТУ в Российской Федерации.

С учетом изложенного в возражении изложена просьба отменить решение Роспатента от 18.08.2009 об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

В качестве дополнения к материалам возражения заявителем представлены сведения из сети Интернет об использовании обозначения «KORROBOND».

Изучив материалы возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (31.01.2008) поступления заявки №2008702323/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в

качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 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 имеющих более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

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 14.4.2.2 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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) 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 расположении, 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 определяет 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 в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию словесное обозначение «KORROBOND» выполнено заглавными буквами стандартного шрифтом в латинице. Заявленное обозначение не имеет смыслового значения и является фантазийным в отношении заявленных товаров 01 класса МКТУ «химические вещества для промышленных целей; химические вещества для использования в карьерных работах; химические связующие материалы; химические облицовочные материалы; эпоксидные и/или полиуретановые материалы подложки, используемые для разрушения материалов и в карьерных работах».

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии сходного до степени смешения и имеющего более ранний приоритет товарного знака «KOROBON» по свидетельству №30616, ранее зарегистрированному на имя иного лица в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «KOROBON» по свидетельству №30616 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, смыслового значения не имеет. Правовая охрана знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 01 класса МКТУ «химические изделия для промышленных целей».

Сопоставительный анализ двух сравниваемых словесных обозначений показал, что слова «KORROBOND» и «KOROBON» произносятся по-русски как «кор-ро-бонд» и «ко-ро-бон» соответственно. Слово «KORROBOND» состоит из девяти букв, слово «KOROBON» - из семи. При этом следует отметить, что в сравниваемых словах имеется одинаковое число слогов (3 слога), близкий состав согласных и одинаковый состав гласных, их одинаковое место расположение в составе слов, близкий состав звуков. Сравнимые обозначения фактически отличаются друг от друга только тем, что в заявленном обозначении в середине слова имеются удвоенная согласная «R», а на конце слова располагается согласная буквы «D», в то время как в противопоставленном товарном знаке в середине слова имеется только одна буква «R», а буква «D» на конце слова отсутствует. Вместе с тем следует отметить, что указанные отличия не оказывают существенного влияния на восприятие обозначений в целом, поскольку удвоенные согласные и буквы на конце слова как правило редуцируются. Учитывая изложенное, можно сделать вывод о фонетическом сходстве заявленного обозначения «KORROBOND» и противопоставленного товарного знака «KOROBON».

Кроме того, следует отметить, что сравниваемые обозначения создают сходное зрительное впечатление за счет использования в них стандартных латинских шрифтов и букв черного цвета, что обуславливает их сходство друг с другом в графическом отношении.

Что касается анализа сходства по семантическому критерию, то данный анализ не представляется возможным провести по причине отсутствия у сравниваемых обозначений какого-либо смыслового значения.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак являются сходными до степени смешения в фонетическом и графическом отношениях.

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 01 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, соотносятся друг с другом как общее/частное, что обуславливает их однородность. Так, термин «химические изделия для промышленных целей», содержащиеся в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №30616 и изложенные в терминологии первой редакции МКТУ, соответствует такому понятию как «химические товары, используемые для промышленных целей», приведенному в действующей редакции МКТУ. При этом следует отметить, что под словом «изделие» понимается вещь, сделанная из чего-либо, товар (см. С.И. Ожегов «Толковый словарь русского языка», М.: «АЗЪ», 1993, стр. 245), а «промышленность» - это отрасль производства, охватывающая переработку сырья, разработку недр, создание средств производства и предметов потребления (см. там же, стр. 636). В свою очередь перечисленные в перечне 01 класса МКТУ заявленного обозначения химические вещества являются товарами, предназначенными на использования в промышленных целях.

Следует также отметить, что приведенное заявителем в тексте возражения ограничение заявленного перечня товаров такими товарами как «химические вещества для использования в карьерных работах; химические облицовочные материалы; эпоксидные и/или полиуретановые составы для дробильных машин, используемые для разрушения материалов в горнодобывающей промышленности» не устраняет наличие однородности между товарами заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Утверждение заявителя о том, что противопоставленный товарный знак может использоваться правообладателем только в отношении

устройств для топления, варки, охлаждения, высушивания и вентиляции ничем не подтвержден. Кроме того, регистрация противопоставленного товарного знака осуществлена в отношении такого широкого рода товаров как «химические изделия для промышленных целей», что предполагает наличие у владельца этого товарного знака исключительных прав на все товары, предусмотренные 01 классом МКТУ для использования в промышленных целях без привязки к какой-то конкретной отрасли промышленности.

Что касается доводов заявителя о том, что между ним и правообладателем противопоставленного товарного знака достигнуто соглашение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя следует отметить, что данное заявление является декларативным и не было подтверждено какими-либо документами.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 15.01.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 08.10.2009.