

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 23.03.2012, поданное компанией «ЭВИАП САБУН ЯГ ГЛИСЕРИН САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ», Турция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 451852, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010708556/50 с приоритетом от 19.03.2010 зарегистрирован 20.01.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №451852 на компании ЭСТА ИНШААТ САНАИ ЛОДЖИСТИК ВЕ ДИШ ТИК А.Ш., Турция (далее – правообладатель) в отношении товаров 3, 5, 16, 21 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак «LAX» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Палату по патентным спорам поступило возражение от 23.03.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №451852 в отношении товаров 3 класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является владельцем товарных знаков «FAX» по

свидетельствам №№ 228553 и 90224, имеющих более ранний приоритет, зарегистрированных, в том числе для товаров 3 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаками, принадлежащими лицу, подавшему возражение;
- товары 3 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны товарам, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки;
- - правообладатель оспариваемого товарного знака является резидентом Турции, как и лицо, подавшее возражение, что способствует смешению товаров на рынке.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 451852 недействительной в отношении товаров 3 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило копию статьи «Обзор рынка мыла», опубликованную в электронном журнале «МАРКЕТИНГ ЖУРНАЛ».

В адреса правообладателя и его представителя, имеющиеся в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 04.07.2012 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 18.09.2012, с приложением копии возражения от 21.06.2012. На заседание коллегии правообладатель отсутствовал и доводов по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты подачи (19.03.2010) заявки №2010708556/50 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 в Министерстве юстиции

Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса 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 14.4.2.2 Правил 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 «LAX» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «FAX» по свидетельству №228553 является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита [1].

Противопоставленный товарный знак «FAX» по свидетельству №90224 является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита [2].

Сравнительный анализ сравниваемых обозначений показал следующее.

Сравниваемые обозначения являются короткими словами, состоящими из одного слога, в которых каждая буква имеет значение. Оспариваемый знак «LAX» и противопоставленные товарные знаки «FAX» не являются фонетически сходными за счет отчетливо произносимых первых букв (L/F).

Словесные обозначения «LAX/FAX» не являются лексическими единицами какого – либо языка, ввиду чего анализ по семантическому критерию сходства не проводился.

Относительно графического фактора сходства следует отметить, что он не является существенным при оценке словесных обозначений, поскольку оспариваемая регистрация и противопоставленные товарные знаки [1, 2] выполнены стандартными шрифтовыми единицами, не имеющими художественной проработки..

Отсутствие сходства сравниваемых знаков по фонетическому и смысловому факторам сходства, свидетельствует о несхождении знаков в целом.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, показал следующее.

Однородность товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, очевидна, так как они совпадают по назначению (косметические изделия, мыла), кругу потребителей и имеют одно место реализации.

Однако при установленном несхождении оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1-2] однородность товаров не учитывается и анализ не является необходимым.

Таким образом, сопоставляемые знаки не являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ и основания для

вывода о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу
отказать в удовлетворении возражения от 21.06.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №451852.