

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 01.07.2015 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №522078, поданное по поручению ООО «Террако-Швеция», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак **HAND ECOL** по заявке №2013701801 с приоритетом от 24.01.2013 зарегистрирован 11.09.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №522078 на имя ООО «Лайн Трединг ДВ», 690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, 46/50, оф. 315 (далее – правообладатель) в отношении товаров 01 класса МКТУ «мастики масляные [шпатлевки], в том числе шпатлевка акриловая».

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение, представляющее собой словесные элементы «HAND ECOL», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №522078 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- ООО «Террако-Швеция» является правообладателем товарного знака

ХЭНДИКОАТ HANDYCOAT по свидетельству №426168, зарегистрированного для

товаров 01, 02, 19, 35, 37, 42 классов МКТУ, в частности, «мастики масляные [шпатлевки]»;

- товарный знак по свидетельству №522078 зарегистрирован в отношении таких товаров 01 класса МКТУ как «мастики масляные [шпатлевки], в том числе шпатлевка акриловая;

- ввиду полного совпадения товаров, в отношении которых охраняется товарный знак по свидетельству №522078, и товаров, указанных в перечне свидетельства на товарный знак №426168, их однородность не требует доказательств;

- сравниваемые обозначения «ХЭНДИКОАТ HANDYCOAT» и «HAND ECOL» произносятся как [хэндикот] и [хэндикол], отличаются всего одним звуком в конце слова, при этом первые пять звуков обоих обозначений, с которых начинается их восприятие, полностью совпадают, что обуславливает вывод о фонетическом сходстве знаков в целом;

- написание оспариваемого обозначения в два слова не влияет на его произношение, кроме того, фактически оно используется как одно слово в соответствии со сведениями сети Интернет.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №522078 недействительным полностью.

В качестве дополнительных материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие распечатки из сети Интернет:

- сведения о месте нахождения правообладателя с сайта <http://2gis.ru>;
- сведения о шпатлевки «Handecol» с сайта vladivostok.tiu.ru, www.bulkorea.com;
- сведения из англо-русского он-лайн словаря <http://slovari.yandex.ru>.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №522078, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые обозначения не имеют фонетического сходства, различаются в смысловом

отношении (обозначение «HAND ECOL» переводится с английского языка как «рука экологии», а противопоставленный товарный знак, исходя из семантики входящих в его состав слов, являющихся лексическими единицами английского языка, может восприниматься как «удобный слой»). Кроме того, в отзыве правообладателя отмечается, что на стадии экспертизы уже проводился анализ сходства сравниваемых обозначений, и экспертиза пришла к выводу об отсутствии смешения этих обозначений.

В качестве документов, подтверждающих доводы отзыва, представлены следующие материалы:

- сведения о делопроизводстве по заявке №2013701801;
- распечатка из он-лайн переводчика <https://translate.google.com>;
- сведения о сравниваемых товарных знаках по свидетельствам №426168 и №522078.

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения ООО «Террако-Швеция» и оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству №522078 в силе.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (24.01.2013) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 2 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, 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 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.

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.

Оспариваемый товарный знак **HAND ECOL** по свидетельству №522078 с приоритетом от 24.01.2013 является словесным, включает в свой состав словесные элементы «HAND» и «ECOL», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 01 класса МКТУ «мастики масляные [шпатлевки], в том числе шпатлевка акриловая».

В качестве основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №522078 лицом, подавшим возражение, указывается на его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №426168.

Противопоставленный товарный знак **ХЭНДИКОАТ HANDYCOAT** по свидетельству №426168 с приоритетом от 30.03.2010 является словесным,

включает в свой состав словесные обозначения «ХЭНДИКОАТ», «HANDYCOAT», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в отношении широкого перечня товаров 01 класса МКТУ, в том числе для товаров «мастики масляные [шпатлевки]; шпатлевки».

При обращении к перечням товаров 01 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков установлено, что они включают идентичные товары, такие как «мастики масляные [шпатлевки]», а также однородные товары «шпатлевка акриловая» и «шпатлевки», которые соотносятся друг с другом как вид/род. Однородность товаров 01 класса МКТУ, сравниваемых обозначений правообладателем товарного знака по свидетельству №426168 не оспаривается.

В свою очередь, анализ оспариваемого и противопоставленного словесных товарных знаков **HAND ECOL** и **ХЭНДИКОАТ HANDYCOAT**, предмет их сходства показал следующее.

Оспариваемый товарный знак **HAND ECOL** по свидетельству №522078 состоит из двух словесных элементов «HAND» и «ECOL», являющихся лексическими единицами английского языка, см. <http://slovari.yandex.ru>. Так, слово «HAND» (произносится как [хэнд]) в переводе означает «рука; ручной; управляемый в ручную», а слово «ECOL» (произносится как [‘и-кэл] с ударением на первый слог) представляет собой сокращение от слов «ecology», «ecological» и может быть переведено и как прилагательное «экологический» и как существительное «экология». По мнению правообладателя и согласно приведенному в материалах заявки №2013701801 описанию, обозначение **HAND ECOL** означает в целом «рука экологии».

Противопоставленный товарный знак **ХЭНДИКОАТ HANDYCOAT** по свидетельству №426168 также состоит из двух словесных элементов, при этом слово «HANDYCOAT», представляет собой слово английского происхождения, включающее лексические единицы «HANDY» (произносится как [‘хэн-ди], в

переводе означает «ловкий, умелый, удобный, находящийся под рукой») и «COAT» (произносится как [‘ко-ат], в переводе означает «пиджак, пальто, верхняя одежда, оболочка»), а слово «ХЭНДИКОАТ» является его транслитерацией.

Сравниваемые обозначения «HAND ECOL» и «HANDYCOAT» не имеют какого-то однозначного перевода и могут восприниматься потребителем по-разному в силу различных ассоциаций и уровня знания иностранного языка. При этом наличие в составе обозначений «HAND ECOL» и «HANDYCOAT» слов «ECOL» и «COAT», отличающихся друг от друга по смыслу, даже при наличии этимологически близких слов «HAND» и «HANDY», обуславливает отсутствие ассоциирования сопоставляемых обозначений друг с другом по семантическому критерию сходства. Ассоциирование в смысловом отношении оспариваемого товарного знака «HAND ECOL» с элементом «ХЭНДИКОАТ» противопоставленного товарного знака также отсутствует.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по фонетическому критерию сходства свидетельствует об их различии. Так, оспариваемый товарный знак «HAND ECOL» состоит из двух слов и имеет прочтение как [‘хэнд-‘и-кол], в то время как противопоставленный товарный знак прочитывается как [‘хэнд-ди-ко-ат]. В связи с указанным, несмотря на наличие в сравниваемых обозначениях «HAND ECOL» и «HANDYCOAT» / «ХЭНДИКОАТ» совпадающих звуков, отсутствуют совпадающие слоги, что обуславливает их различное звучание.

Что касается графического критерия сходства, то он не оказывает существенного влияния на восприятие сравниваемых обозначений, поскольку они выполнены стандартными шрифтами без каких-либо изобразительных элементов, способствующих запоминанию знаков потребителем.

Таким образом, принимая во внимание фонетические и семантические отличия сравниваемых обозначений, а также второстепенность графического критерия сходства при их восприятии можно сделать вывод, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом,

следовательно, товары, маркированные ими, не будут смешиваться в гражданском обороте.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия пришла к выводу о необоснованности доводов поступившего возражения о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №522078 в отношении товаров 01 класса МКТУ была предоставлена в нарушение требований, предусмотренных подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.07.2015, оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству №522078.