

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 30.12.2010, поданное по поручению компании SAINT-GOBAIN ISOVER, «Les Mirrois», 18 avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE, France (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №990740.

Международная регистрация №990740 произведена Международным Бюро ВОИС 04.12.2008 с конвенционным приоритетом от 04.12.2008 на имя заявителя в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Словесный знак «U TESH» по международной регистрации №990740 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 29.09.2010 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №990740 в отношении всех товаров 17, 19 классов МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пунктов 1 и 6 (2) статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Указанное заключение обосновывается следующим:

- заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку входящий в его состав словесный элемент «ТЕСН» представляет собой общепринятое сокращение (Tech technic технический; технический термин; tech technical технический; tech technically технически; tech technics техника; tech technique техника, технический прием, способ, метод; ТЕСН technology техника, технология; ТЕСН technician техник, см. Н.О. Волкова, И.А. Никанорова «Англо-русский словарь сокращений, «Русский язык», М.: 1999, стр. 420), а буква «U» не имеет характерного графического исполнения;

- сочетание словесного элемента «ТЕСН» с простой печатной буквой «U» не воспринимается как фантазийное обозначение;

- знак по международной регистрации №990740 является сходным до степени смешения со следующими товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на имя иных лиц:

со словесным товарным знаком «ТЕСН» (свидетельство №413452 с приоритетом от 02.06.2008), ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ на имя ООО «ЭкоСтройПроект», 143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Энтузиастов, д. 3;

с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «U ТЕСН» (свидетельство №245718 с приоритетом от 15.04.2002), ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ на имя ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», 115035, Москва, Софийская наб., 26/1;

со словесным знаком «УТЕС» (международная регистрация №598340 с датой подачи от 28.01.1993), ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ на имя TREND COMMERZ GESELLSCHAFT M.B.H., 3, Eisenhandstrasse, A-4020 LINZ AT;

- сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков основано на фонетическом и семантическом сходстве словесных элементов «U ТЕСН» и «ТЕСН», «U ТЕСН», «УТЕС».

В возражении от 30.12.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не может согласиться с доводами относительно того, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку оно воспринимается потребителем в совокупности всех элементов как целостная фраза, имеющая фантазийный характер;

- элемент «U» может восприниматься как изобразительный элемент в виде изображения подковы, что придает дополнительную различительную способность всему заявленному обозначению в целом;

- в отношении заявленных товаров 17 и 19 классов МКТУ заявленное обозначение в целом не воспринимается как описательное, потребитель при прочтении данного обозначения не сможет составить однозначное представление о предлагаемых ему товарах и их свойствах, а лишь через ассоциации и домысливание (принимая во внимание, что «ТЕСН» может иметь различные значения) придти к выводу, что речь идет о технике или технологии;

- потребитель, приобретая и пользуясь товарами заявителя, будет воспринимать заявленное обозначение как фантазийное, оригинальное по отношению к товарам;

- на основании международной регистрации №990740 знак «U ТЕСН» признан охраноспособным в странах Европейского Союза, Турции, Австралии, Грузии, Республики Беларусь, Швейцарии, Украине, Японии (для ограниченного перечня), Корейской Республике (для ограниченного перечня), Норвегии (для ограниченного перечня), США (для ограниченного перечня), что свидетельствует в пользу регистрации знака и в России, принимая во внимание положения статьи 6 quinquies Парижской конвенции;

- заявитель не согласен с доводами относительно сходства до степени смешения знака «U ТЕСН» с противопоставленными товарными знаками;

- сравниваемые знаки – «U ТЕСН», выполненный стандартным шрифтом, и «ТЕСН» (свидетельство №413452), выполненный нестандартным шрифтом с наклоном в правую сторону, отличаются друг от друга в графическом, фонетическом и

семантическом отношении; заявленное обозначение состоит из элементов «U TECH», комбинация которых дает потребителю качественно иной уровень восприятия, чем противопоставленный знак «ТЕСН»; добавление элемента «U» (как визуально, так и фонетически) придает заявленному обозначению оригинальность и фантазийность, усиливает его различительную способность и дистанцирует от противопоставленного обозначения «ТЕСН», поскольку именно элемент «U» произносится и стоит на первом месте (с него начинается восприятие обозначения в целом); семантически обозначение «U TECH» воспринимается как словосочетание, не обладающее конкретной семантикой, что отличает его от противопоставленного товарного знака «ТЕСН», являющегося значимым словом в английском языке;

- словесный знак «U TECH» визуально отличается от комбинированного товарного знака по свидетельству №245718, поскольку противопоставленный комбинированный знак выполнен в оригинальной цветной гамме, его словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом, при этом элемент «U» воспринимается скорее как изобразительный элемент, в то время как знак по международной регистрации №990740 является чисто словесным, выполнен стандартным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании; входящие в состав противопоставленного товарного знака словесные элементы «TECH YUKOS TECHNOLOGIES» усиливают фонетические различия сравниваемых обозначений; с точки зрения семантического критерия сравниваемые обозначения также порождают у потребителя разные смысловые ассоциации;

- словесный знак «U TECH» также отличается от противопоставленного знака «УТЕС» по международной регистрации №598340; наличие в обозначении «U TECH» двух элементов визуально отличает его от обозначения «УТЕС», представляющего собой одно слово; с точки зрения фонетического восприятия сравниваемые обозначения обладают достаточной степенью отличия, поскольку, являясь изобретенными обозначениями иностранного происхождения и включая разный состав букв, имеют неоднозначное произношение для российского потребителя; сравниваемые обозначения не имеют конкретной семантики, однако, присутствие в знаке «U TECH» словесного элемента «ТЕСН» придает всему обозначению в целом

определенную смысловую окраску, вызывая ассоциации с техникой, технологиями, в отличие от противопоставленного знака;

- товары 17 и 19 классов МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых обозначений, предназначены для потребителя, обладающего достаточными знаниями и квалификацией; такой потребитель знаком со свойствами и назначением товаров, предлагаемых к продаже различными производителями, и у него не может возникнуть представления о принадлежности товаров одному производителю.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №990740 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 17 и 19 классов МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- сведения из электронной версии словаря Мультитран;
- копии уведомлений о регистрации знака «U TESH» в странах-участницах

Парижской конвенции с переводом.

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

С учетом даты (16.06.2008) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №990740 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, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с положениями пункта 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности,

обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; общепринятые сокращения наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

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 имеющих более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 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.

Знак по международной регистрации №990740 представляет собой словесное обозначение «U TESH», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака по международной регистрации испрашивается в отношении товаров 17 и 19 классов МКТУ.

Согласно словарно-справочным данным (см. <http://lingvo.yandex.ru>) слово TESH» представляет собой общепринятое сокращение в английском языке и имеет несколько значений, в том числе «техника» и «технический», о чем упоминает экспертиза:

I [тек] сущ.; сокр. от technical college; разг.технический колледж;

II [тек] сущ.; сокр. от technical school; разг.техническое училище;

III [тек] сущ.; сокр. от technician; разг.техник; специалист;

IV [тек] сущ.; сокр. от technology; разг.техника; технология.

Таким образом, обозначение «ТЕSH» является многозначным, а в сочетании с буквой «U» приобретает еще большую неопределенность, способность вызвать различные ассоциации. На основании изложенного коллегия пришла к заключению, что знак по международной регистрации №990740, хотя и состоит из слабых элементов, но в целом его можно признать охраноспособным.

В этой связи довод, изложенный в решении Роспатента о несоответствии знака по международной регистрации №990740 положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, не является правомерным.

Также следует отметить, что решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №990740 в отношении товаров 17 и 19 классов МКТУ также основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных услуг и имеющих более ранний приоритет товарных знаков по свидетельствам №413452, №245718 и международной регистрации №598340, принадлежащих иному лицу.

Противопоставленный словесный товарный знак [1] по свидетельству №413452 представляет собой слово «ТЕСН» (произносится как [тек]), выполненного буквами латинского алфавита жирным шрифтом черного цвета. Буквы выполнены под наклоном влево. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 19 класса МКТУ.

Противопоставленный комбинированный товарный знак [2] по свидетельству №245718 представляет собой словесно-графическую композицию, в которой на фоне незамкнутой окружности с желто-зелеными краями расположен словесный элемент «U tech» (произносится как [ютек]), выполненный буквами латинского алфавита оригинальным жирным шрифтом серого цвета с черным контуром. Между элементами «U» и «tech» расположена сфера серого цвета. Под элементом «U tech» расположены словесные элементы «YUKOS TECHNOLOGIES», выполненные мелким шрифтом буквами латинского алфавита черным цветом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 17 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный знак «УТЕС» (произносится как [ютек]) [3] по международной регистрации №598340 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Смысловое значение слова «УТЕС» отсутствует в наиболее распространенных словарях. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 19 класса МКТУ.

При сравнительном анализе знака «U ТЕСН» и противопоставленных знаков «ТЕСН» [1], «U ТЕСН» [2], «УТЕС» [3] установлено следующее. В сравниваемых

обозначениях «U TECH», «TECH» [1], «UTEC» [3] практически совпадает состав букв и звуков. Так, обозначение «U TECH» отличается от противопоставленного товарного знака «TECH» [1] только одной буквой (звуком) «U» в начале слова, а от противопоставленного знака «UTEC» [3] - буквой «H» в конце, т.е. имеет место вхождение одного обозначения в другое. Кроме того, следует отметить, что буква «H» в слове «TECH» не читается, и согласно правилам транскрипции английского языка «TECH» произносится как [тек]. В свою очередь знак «U TECH» по международной регистрации №990740 и противопоставленный товарный знак «U TECH» [2] имеют тождественное звучание. Что касается доводов заявителя о том, что входящий в состав противопоставленного товарного знака [2] словесный элемент «YUKOS TECHNOLOGIES» оказывает влияние на его фонетику, то необходимо отметить, что этот элемент ввиду его мелкого шрифта и периферийного положения существенного влияния на восприятие знака не оказывает. Таким образом, фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3] основано на близости состава букв сравниваемых обозначений, месте совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений.

Относительно семантического критерия сходства сравниваемых обозначений следует отметить, что знак «U TECH», а также противопоставленные товарные знаки «U TECH» [2], «UTEC» [3] воспринимаются как фантазийные обозначения, не имеющие определенного смыслового значения. Противопоставленный товарный знак «TECH» [1] имеет ряд лексических значений, как указывалось выше. В этой связи представляется невозможным провести сравнительный анализ по семантическому критерию сходства.

Что касается графического критерия сходства, то оно не является определяющим при сравнении указанных обозначений, поскольку их шрифтовое исполнение не обладает такой степенью оригинальности, которая привела бы к утрате ими словесного характера, и как следствие к иному уровню их восприятия потребителем.

Таким образом, знак по международной регистрации и противопоставленные знаки являются сходными до степени смешения в фонетическом отношении.

Относительно товаров 17 и 19 классов МКТУ, приведенных в перечне знака по международной регистрации №990740 и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3], следует отметить, что, данные товары не относятся к товарам широкого потребления, вместе с тем они соотносятся друг с другом как род/вид, поэтому являются однородными. Довод заявителя о том, что потребитель данных товаров обладает определенными знаниями в той области, где применяются эти товары, не исключает опасность возникновения представления о принадлежности товаров, маркированных сходными обозначениями, одному производителю.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента довод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 17 и 19 классов МКТУ, является обоснованным.

Таким образом, знак по международной регистрации №990740 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении указанных в перечне регистрации товаров 17 и 19 классов МКТУ, что позволяет сделать вывод о правомерности принятого Роспатентом решения от 29.09.2010.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 30.12.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 29.09.2010.