

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 07.09.2015 возражение компании NORMALU (SAS), Франция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 473004, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 473004 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.10.2012 по заявке № 2011719471 с приоритетом от 21.06.2011 в отношении товаров 11 и 19 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Мир тепла», Российская Федерация (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано словесное обозначение «BARRIDO», выполненное буквами латинского алфавита.

В поступившем 07.09.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ со знаком «BARRISOL» по международной регистрации № 589894, охраняемым на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет, так как данные знаки имеют совпадающие звуки и буквы в начальных частях, а отличие конечных частей в этих словах не имеет никакого значения для их восприятия в целом.

В возражении отмечено, что лицо, подавшее возражение, является производителем поставляемых в Россию натяжных потолков и стен, позволяющих интегрировать различные системы освещения, обогрева, климатизации и другие технические элементы.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении всех товаров 11 класса МКТУ.

К возражению были приложены сведения о деятельности лица, подавшего возражение [1].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии, состоявшемся 18.05.2016, был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые знаки не являются сходными, так как они имеют разный состав звуков и букв, существенно отличаясь конечными частями слов, обуславливающими совершенно разное фонетическое и визуальное восприятие этих знаков в целом с учетом отсутствия у них сходства и по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений.

При этом правообладателем было отмечено и то, что лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность в ином сегменте рынка товаров, поскольку оно занимается производством натяжных потолков и стен, не относящихся к товарам 11 класса МКТУ.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (21.06.2011) 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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 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 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение

«BARRIDO». Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 21.06.2011, в частности, в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 589894 с конвенционным приоритетом от 23.01.1992 представляет собой словесное обозначение «BARRISOL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Данный знак охраняется на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений («BARRIDO» – «BARRISOL») показал, что данные слова действительно имеют совпадения звукосочетаний в своих начальных частях.

Однако эти слова в целом отличаются количеством звуков (7 звуков – 8 звуков) и составом звуков, так как в конечных частях имеют совершенно разные согласные звуки, хорошо различимые на слух и не являющиеся по звучанию близкими в силу своих разных характеристик и способов произношения в соответствии с классификациями звуков, а гласные звуки «о» в данных словах находятся в принципиально разных положениях (в самом конечном положении после согласного «d» – в среднем положении между согласным «s» и конечным согласным «l»).

При этом все эти звуки образуют соответствующие слоги («do» – «sol»), которые акцентируют на себе внимание при сравнении соответствующих слов, представляя собой совершенно разные по своей конструкции и количеству звуков, в силу этого никак не ассоциирующиеся друг с другом, звукосочетания, имеющие крайне важное значение для формирования фонетического восприятия сравниваемых достаточно коротких (всего 3 слога) слов в целом.

Изложенные выше обстоятельства обуславливают совершенно разное восприятие оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака на слух в целом, что позволяет сделать вывод об отсутствии у них сходства по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений.

Поскольку слова «BARRIDO» и «BARRISOL» отличаются в своих конечных частях составом букв, которые имеют совершенно различные начертания (состоят из различных геометрических элементов), то отсутствуют основания для вывода о сходстве данных знаков также и по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений.

Вместе с тем, указанные слова исполнены в сравниваемых знаках одним и тем же (стандартным) шрифтом буквами одного и того же (латинского) алфавита, но данное обстоятельство имеет второстепенное значение при сравнительном анализе этих знаков в целом и, следовательно, не позволяет признать их сходными при наличии указанных выше существенных отличий по фонетическому и графическому критериям сходства обозначений.

Кроме того, слово «BARRIDO» в переводе с испанского языка означает «подметание; метеный, мусор; (тех.) очистка, сканирование, продувка» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Переводы» – <http://translate.academic.ru>). В свою очередь, слово «BARRISOL» является фантазийным, не обладающим каким-то определенным смысловым значением, так как оно не обнаруживается в тех или иных словарях (см. там же).

Исходя из данных сведений, сравниваемые знаки не являются сходными и по семантическому критерию сходства обозначений.

К тому же необходимо отметить, что смысловое несходство этих знаков усиливается еще и ввиду того, что в указанном фантазийном слове «BARRISOL» обнаруживаются использованные при его образовании путем простого сложения лексические единицы немецкого или французского языков, имеющие совершенно иные смысловые значения, а именно: слово «BARRI», в переводе с немецкого языка означающее «барьер», и слово «SOL», в переводе с того же немецкого языка означающее «(рим.миф.) бог Солнца; (муз.) соль», а с французского языка – «грунт, почва, поверхность земли; основание; подошва; пол; (муз.) соль» (см. там же). Такие лексические единицы в составе единого (неделимого) фантазийного слова не являются отдельными (обособленными) словесными элементами, но способны породить у потребителей в своем сочетании при восприятии противопоставленного

знака в целом какие-то дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации (смысловые оттенки и образы), совершенно отличающиеся от смыслового значения слова «BARRIDO» («подметание; метеный, мусор; (тех.) очистка, сканирование, продувка»).

Изложенное обуславливает вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак никак не ассоциируются друг с другом в целом, то есть не являются сходными.

Товары 11 класса МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 11 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный знак, являются однородными, так как они соотносятся как вид-род.

Однако, в силу того, что сравниваемые знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности данных однородных товаров 11 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, одному производителю.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак по международной регистрации № 589894 не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, что обуславливает вывод об отсутствии каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, необходимо отметить и то, что коллегия не усматривает также и наличия у лица, подавшего возражение, заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 473004 в отношении товаров 11 класса МКТУ в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, так как оно, согласно материалам возражения [1], осуществляет свою деятельность в сфере производства натяжных потолков и стен, не относящихся к товарам 11 класса МКТУ.

Так, из представленных документов следует только то, что производимые им натяжные потолки и стены действительно позволяют интегрировать в них различные системы освещения, обогрева, климатизации и другие технические

элементы, которые, очевидно, предлагаются дилерами к продаже и установке вместе с натяжными потолками и стенами, произведенными лицом, подавшим возражение. Однако не были представлены какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о производстве самих встраиваемых осветительных и иных приборов, относящихся к 11 классу МКТУ, именно лицом, подавшим возражение, либо по его заказу.

К тому же, как уже было отмечено выше, используемый лицом, подавшим возражение, знак не является сходным с оспариваемым товарным знаком, причем не были представлены какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о наличии на рынке и/или в судебных органах реального столкновения интересов лица, подавшего возражение, и правообладателя, как хозяйствующих субъектов, по поводу этих знаков.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.09.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 473004.