

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, рассмотрела возражение от 19.08.2015, поданное Санкор Кооперативас Унидас Лимитада, Республика Аргентина (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013722171, при этом установила следующее.



Государственная регистрация товарного знака по заявке № 2013722171 с датой поступления от 01.07.2013 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05 и 29 классов МКТУ.

Согласно приведенному в заявке описанию заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «САНКОР», не имеющего смыслового значения и расположенного на фоне овала, который, в свою очередь, размещен на фоне другого овала. Обозначение выполнено в синем, в светло-синем, голубом и белом цветовом сочетании.

Роспатентом 21.04.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013722171 в отношении всех заявленных товаров на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации №920184 [1], правовая охрана которому была предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющим более ранний приоритет.

В возражении от 19.08.2015, поступившем в федеральный орган исполнительной власти 21.08.2015, заявитель приводит следующие доводы:

- сравниваемые обозначения отличаются между собой визуально за счет различного композиционного решения знаков, различных изобразительных элементов, различной внешней формы (двойной овал и прямоугольник), графика и алфавит, которыми выполнены словесные элементы, различны, в одном знаке – два слова, в другом – одно, усиливает различие знаков разная цветовая гамма;
- наличие указанных признаков приводит к разному общему зрительному впечатлению от сравниваемых обозначений;
- фонетические отличия обозначений обусловлены наличием в противопоставленном знаке [1] словесного элемента «ORGANIC», отсутствующего в заявленном обозначении;
- сопоставляемые обозначения порождают разные смысловые ассоциации, поскольку заявленное обозначение воспроизводит отличительную часть фирменного наименования заявителя, а противопоставленный знак состоит из глагола «SANK»(глагол прош. Времени от sink – тонуть, погружаться, топить), «OR» - союз «или», «ORGANIC» - органический, живой, натуральный (см. Яндекс. Словари);
- в подтверждение отсутствия конфликта и возможного смешения знаков правообладатель противопоставленного знака [1] предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 05 и 29 классов МКТУ, указанных в заявке №2013722171;

- с учетом данного обстоятельства регистрация и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения не приведет к нарушению норм, изложенных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и государственной регистрации товарного знака по заявке №2013722171.

На заседании коллегии заявителем был представлен оригинал письма-согласия [2] от правообладателя противопоставленного знака, касающегося двух товарных знаков – по заявкам №№2013722171 и 2013722173.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (01.07.2013) подачи заявки №2013722171 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а

также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во

внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение  представляет собой комбинированный товарный знак в виде двойного овала, внутри которого размещен не имеющий смыслового значения словесный элемент «САНКОР». Государственная регистрация товарного знака испрашивается в синем, в светло-синем, голубом и белом цветовом сочетании.

Решение об отказе в государственной регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии сходного до степени смешения знака [1], зарегистрированного ранее на имя иного лица для однородных товаров.



Знак [1]  является комбинированным и состоит из словесного элемента «SANKOR», выполненного с использованием оригинального графического решения, под которым расположен словесный элемент «Organic», выполненный буквами меньшего размера. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 29 класса МКТУ.

Сходство сопоставляемых комбинированных обозначений обусловлено фонетическим тождеством единственного словесного элемента «САНКОР» заявленного обозначения со словесным элементом «SANKOR» противопоставленного знака [1], выполняющим основную индивидуализирующую функцию в знаке в отличие от входящего в него слова «Organic», являющегося слабым элементом знака с учетом его смыслового значения (органический, живой, натуральный).

Поскольку в комбинированных обозначениях основное внимание потребителя акцентируется именно на словесных элементах, фонетическое тождество словесных элементов «САНКОР» и «SANKOR» позволяет признать сравниваемые обозначения сходными в целом, несмотря на отдельные отличия.

Товары, указанные в перечнях заявки №2013722171 и знака [1], являются однородными, поскольку имеют один вид, относятся к одним родовым группам, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

Сходство знаков и однородность товаров свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров.

Вместе с тем, коллегией было принято во внимание согласие правообладателя противопоставленного знака [1] с регистрацией и использованием на территории Российской Федерации обозначения по заявке №2013722171 в отношении указанных в заявке товаров 05 и 29 классов МКТУ, что подтверждается оригиналом письма, представленного на заседании коллегии.

Таким образом, вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, правомерно приведенный в заключении по результатам экспертизы, не является более препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, что свидетельствует о его соответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.08.2015, отменить решение Роспатента от 21.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013722171.