

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 29.11.2013, поданное ООО «Термолюкс-Сибирь», г. Улан-Удэ (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012709288, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012709288 с приоритетом от 27.03.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, в котором графическая часть выполнена в виде расположенных друг под другом изображений стилизованных термометров, внутри которых находится словесный элемент «SANTERMO», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и стилизованная буква «S».

Роспатентом 20.05.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров и услуг 11, 35 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в решении Роспатента от 20.05.2013, заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным

товарным знаком «SUNTERMO» (свидетельство №395936 с приоритетом от 25.09.2008), зарегистрированным на имя ООО «Регион-ДВ», 680029, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 40 в отношении однородных товаров и услуг 11, 35 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.11.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №395936 отличаются друг от друга графически, поскольку входящие в их состав словесные элементы выполнены различными шрифтами, на разное зрительное восприятие сравниваемых обозначений влияет наличие в них отличающихся визуально изобразительных элементов (стилизованного термометра и буквы «S» - в заявленном обозначении, «оригинально выполненной буквы «Т» - в составе противопоставленного товарного знака);

- сравниваемые обозначения имеют разное смысловое значение, так, слово «SANTERMO» в переводе с итальянского языка означает «великое тепло», а слово «SUNTERMO» в переводе с английского языка - «солнечное тепло»;

- в заявленном обозначении слово «SANTERMO» ассоциируется с назначением товаров и услуг, поскольку «TERMO» - нагрев, а «SAN» - сантехника (sanitary);

- обозначения «SANTERMO» (произносится как «САНТЕРМО») и «SUNTERMO» («СУНТЕРМО») отличаются в фонетическом отношении, поскольку имеют разное произношение начальных слогов.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит изменить решение Роспатента от 20.05.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака, в том числе, в отношении всех заявленных товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (27.03.2012) поступления заявки №2012709288 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил 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.

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.



Заявленное обозначение  по заявке №2012709288 с приоритетом от 27.03.2012 представляет собой комбинированное обозначение, в котором графическая часть выполнена в виде расположенных друг под другом стилизованных изображений термометров, внутри которых находится словесный элемент «SANTERMO», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и стилизованная буква «S». Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 11 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

Отказ в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ основан на наличии сходного до степени смешения товарного знака с более ранним приоритетом, зарегистрированным на имя иного лица.

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №395936 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «SUNTERMO», выполненный буквами латинского алфавита, при этом буква «Т» в слове выполнена в оригинальной графике (верхний штрих буквы «Т» образует горизонтальную линию, расположенную над всем словом «SUNTERMO»). Правовая охрана товарному знаку, в частности, предоставлена в отношении товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака на предмет их тождества или сходства показал следующее.

Входящие в состав сравниваемых обозначений индивидуализирующие словесные элементы «SANTERMO» и «SUNTERMO» не имеют смыслового значения. В силу отсутствия данных слов в качестве лексической единицы в наиболее распространенных европейских языках, можно сделать вывод об их фантазийности, и, как следствие, не представляется возможным провести анализ этих обозначений по семантическому признаку сходства.

В части графического критерия сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака следует отметить, что данный критерий не является определяющим при восприятии сравниваемых обозначений в целом. При этом заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак выполнены буквами одного алфавита (латинского), графемы которого имеют одинаковое начертание, а сами словесные элементы «SANTERMO» и «SUNTERMO» не имеют столь оригинального исполнения, позволяющего прийти к выводу об утрате ими словесного характера.

В этой связи основным фактором сходства, обуславливающим восприятие сравниваемых обозначений в целом, выступает фонетический критерий.

Что касается фонетического критерия сходства сравниваемых обозначений «SANTERMO» и «SUNTERMO», то исходя из транслитерации, приведенной при подаче заявок на их государственную регистрацию, они характеризуются тождеством звучания (произносятся как [САН-ТЕР-МО]).

Заявителем не оспаривалась однородность товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений. Так, товары 11 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, относящиеся к устройствам для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, водораспределительным и санитарно-техническим, имеют одинаковое назначение и места реализации. Услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака представляют собой услуги по продвижению товаров.

Кроме того, необходимо отметить, что ввиду высокой степени сходства заявленного обозначения «SANTERMO» и противопоставленного товарного знака «SUNTERMO», обусловленного их фонетическим тождеством, вероятность смешения сравниваемых обозначений увеличивается и в отношении иных товаров бытового назначения, в том числе, и в отношении товаров, относящихся к устройствам для охлаждения и кондиционирования, приведенных в перечне заявленного обозначения.

Таким образом, с учетом установленного сходства сопоставляемых обозначений и однородности товаров и услуг, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака до степени их смешения.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность доводов экспертизы, изложенных в решении Роспатента от 20.05.2013, о несоответствии заявленного обозначения положениям пунктов 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 29.11.2013, оставить в силе решение Роспатента от 20.05.2013.