

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 28.10.2011, поданное ЗАО "СИНЕТИК", Россия, (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009733982/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009733982/50 с приоритетом от 24.12.2009 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение. В соответствии с описанием, приведенным в заявке, обозначение содержит словесный элемент «SINETIC», выполненный печатными буквами латинского алфавита в характерной графической манере, и изобразительный элемент в виде шара, опоясанного тремя продолговатыми лентообразными графическими элементами, образующими подобие равностороннего треугольника.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, бирюзовом, светло-бирюзовом, темно-бирюзовом цветовом сочетании и в отношении товаров 06, 07, 09 классов МКТУ и услуг 35, 37, 40-42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.04.2011 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009733982/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения (в силу фонетического сходства):

- со знаком «SINITEC» по международной регистрации №777482, правовая охрана которому предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров и услуг 09, 35, 37, 41, 42 классов МКТУ;

- со знаком «CINETIC» по международной регистрации №719844, правовая охрана которому предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- с серией товарных знаков, включающих словесный элемент «СИНЕТИК SINETIC», ранее зарегистрированных на имя иного лица в отношении однородных товаров и услуг 06, 07, 35, 37, 40, 41, 42 классов МКТУ (свидетельства: №334467, приоритет от 19.05.2004; №405994, приоритет от 25.10.2007; №370808, приоритет от 09.01.2007).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.10.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- сопоставляемые товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2009733982/50 и предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №719844, неоднородны;

- не все сопоставляемые товары и услуги 09, 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2009733982/50 и предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №777482, однородны;

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №334467, №370808, №405994 принадлежат заявителю и в настоящее время в указанные товарные знаки вносятся изменения, согласно которым правообладателем данных товарных знаков и заявителем по заявке №2009733982/50 будет одно и то же лицо;

- кроме того, заявитель ограничивает перечень заявленных товаров и услуг.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.04.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2009733982/50 в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров и услуг.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.12.2009) поступления заявки №2009733982/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 № 4322, (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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 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.

Заявленное обозначение по заявке №2009733982/50 [1] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесный элемент «SINETIC», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент, выполненный в виде круга, внутри которого расположены три полосы, образующие подобие равностороннего треугольника. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении уточненного перечня товаров и услуг 06, 07, 09, 35, 37, 40-42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №777482 [2] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесный элемент «SINITEC», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде вытянутого прямоугольника, внутри которого расположен элемент «Systems + Services». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 35-38, 41, 42 классов МКТУ элемент «Systems + Services» дискламирован.

Противопоставленный знак по международной регистрации №719844 [3] представляет собой словесное обозначение «CINETIC», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 08, 09, 12 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству №334467 [4] представляет собой словесное обозначение «СИНЕТИК SINETIC», выполненное стандартным шрифтом

буквами русского и латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 06, 07, 37, 41 классов МКТУ;

Противопоставленные знаки по свидетельствам №405994 [5] и №370808 [6] представляют собой комбинированное обозначение, выполненное в виде композиции, состоящей из изобразительного элемента в виде двух соединенных треугольников и словесных элементов «СИНЕТИК» и «SINETIC», выполненных в две строки, одно под другим. Правовая охрана знакам предоставлена в отношении товаров и услуг 06, 07, 35, 37, 40-42 классов МКТУ.

Знаки [4-6] представляют собой серию знаков, зарегистрированных на имя одного лица.

В заявленном обозначении, как и в противопоставленных знаках [2], [5], [6] основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

Также при оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается сходство и тождество именно сильных охраноспособных элементов, когда обозначение состоит из нескольких, в том числе охраноспособных и неохраноспособных элементов.

Таким образом, сравнительному анализу подлежат словесные элементы «SINETIC» рассматриваемого обозначения и «SINITEC», «CINETIC», «СИНЕТИК SINETIC» противопоставленных знаков [2-6], в которых они являются либо доминирующими, либо единственными.

С точки зрения фонетики, сравниваемые обозначения:

- «SINETIC» и «SINITEC» следует признать сходными в силу наличия одинакового расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, одинакового числа слогов в обозначениях, одинакового состава согласных;
- «SINETIC» и «CINETIC» сходны в силу наличия близких и совпадающих звуков, одинакового числа слогов в обозначениях, одинакового состава гласных;
- «SINETIC» и «СИНЕТИК SINETIC» тождественны.

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку сравниваемые словесные элементы не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

Что касается визуального фактора сходства, то следует отметить, что исполнение словесных элементов сравниваемых обозначений [1] и [2-6] буквами латинского алфавита усиливает их сходство. Наличие в обозначениях [1] и [2], [5], [6] изобразительных элементов не влияет на вывод о сходстве обозначений в целом, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетически сходных словесных элементов, несущих в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом, несмотря на некоторые отличия в графическом исполнении и наличии иных словесных элементов.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений не оспаривается.

Сравнение перечней товаров и услуг 06, 07, 09, 35, 37, 40, 41, 42 классов МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары и услуги однородны, поскольку обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителя и рынок сбыта.

Таким образом, вывод о сходстве до степени смешения обозначения по заявке №2009733982/50 и противопоставленных знаков [2-6] в отношении однородных товаров и услуг 06, 07, 09, 35, 37, 40, 41, 42 классов МКТУ правомерным и, следовательно, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным.

Вместе с тем установлено, что в соответствии с данными Госреестра 27.01.2012 в свидетельства №334467, №405994, №370808 внесены изменения в сведения о правообладателе в части его места нахождения, в соответствии с которыми правообладателем указанных товарных знаков является заявитель по рассматриваемой заявке.

Кроме того, заявителем был скорректирован перечень товаров и услуг 09, 35, 37, 41, 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

Товары и услуги, указанные в скорректированном перечне и в перечнях противопоставленных знаков [2], [3] не являются однородными, так как относятся к товарам и услугам разного вида, имеют разное назначение и разные каналы реализации.

В этой связи, даже при маркировке товаров и услуг сходными товарными знаками отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг одному лицу.

Указанные выше обстоятельства устраняют препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2009733982/50 в отношении уточненного перечня товаров и услуг 06, 07, 09, 35, 37, 40-42 классов МКТУ.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам установила, что заявленное обозначение по заявке №2009733982/50 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 26.10.2011, отменить решение Роспатента от 26.04.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009733982/50.