

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 31.10.2005, поданное компанией «Dr. Wolman GmbH», Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против действия регистрации № 279501 товарного знака по заявке № 2002717881/50, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого словесного товарного знака с приоритетом от 09.09.2002 по свидетельству № 279501 произведена 27.10.2004 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Химтехпром», Пермь (далее - правообладатель) в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «СИНЕСТОЛ», не имеющее смыслового значения. Знак выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 31.10.2005 выражено мнение о том, что регистрация № 279501 товарного знака «СИНЕСТОЛ» в отношении товаров 01 класса, указанных в перечне, произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, №3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон), а также пунктом 2.4(2) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный № 989, и введенных в действие 29.02.96 (далее — Правила).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- товарный знак «СИНЕСТОЛ» сходен до степени смешения с товарным знаком «SINESTO» (свидетельство № 152994, приоритет от 15.12.95), зарегистрированным в отношении однородных товаров 02 класса и принадлежащим лицу, подавшему возражение;

- сравниваемые обозначения сходны фонетически;
- имеет место вхождение одного обозначения в другое;
- сравниваемые обозначения состоят из одинакового количества слогов, два из которых совпадают;

- у сравниваемых обозначений одинаковый состав гласных и близкий состав согласных букв, одинаковое расположение совпадающих букв и звуков;

- знаки производят сходное зрительное впечатление, поскольку выполнены стандартным шрифтом в одинаковой цветовой гамме;

- оба знака являются вымышленными;

- часть товаров 1 класса, в отношении которых произведена регистрация № 279501, и товары 2 класса регистрации № 152994 являются однородными.

В возражении выражена просьба о признании правовой охраны товарного знака № 279501 недействительной частично в отношении товаров 01 класса МКТУ «химические вещества для промышленных целей, химические вещества для сельского хозяйства, химические вещества для лесного хозяйства».

К возражению приложены следующие материалы:

- копия регистрации № 279501 (приложение № 1);
- копия регистрации № 152994 (приложение № 2);
- подбор публикаций (приложение № 3);
- копии страниц Интернет-сайтов www.sinesto.com и www.specta.ru, www.forums.wood.ru (приложения № 4, № 5).

Правообладатель товарного знака «СИНЕСТОЛ» представил отзыв на возражение, в котором приводятся следующие доводы:

- сравниваемые обозначения различны фонетически, поскольку отличаются одной буквой;
- графическое отличие состоит в использовании разных алфавитов и шрифтов;
- на практике отсутствует возможность смешения товаров разных производителей;
- лицо, подавшее возражение, пытается вытеснить отечественного производителя с рынка выпуска химической и лакокрасочной промышленности.

На основании изложенного правообладатель оспариваемого знака просит отказать в удовлетворении возражения от 31.10.2005, поданного компанией «Dr. Wolman GmbH».

В адрес правообладателя, в установленном порядке было направлено уведомление от 12.01.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 16.03.2006. Однако на заседании коллегии правообладатель отсутствовал.

На заседании Палаты по патентным спорам лицо, подавшее возражение, представило дополнительные материалы, содержащие информацию о продукте под названием «СИНЕСТОЛ»: его назначение, химический состав, свойства.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) и с учетом даты (09.09.2002) поступления заявки № 2002717881/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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 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 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 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.

Оспариваемый товарный знак «СИНЕСТОЛ» по свидетельству № 279501 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Зарегистрирован в отношении товаров 01 класса МКТУ: «химические вещества для промышленных целей, химические вещества для сельского хозяйства, химические препараты для научных целей, за исключением используемых для медицинских и ветеринарных целей, химические вещества для лабораторных анализов, за исключением используемых для медицинских и ветеринарных целей, химические вещества для лесного хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов,

инсектицидов и паразитицидов, химические реактивы, растворители для клеев, смол, растворители для лаков, красок, эмалей».

Противопоставленный товарный знак «SINESTO» также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Указанный товарный знак предназначен для маркировки товаров 02 класса МКТУ «вещества, предохраняющие древесину от разрушения, в частности, агенты, предотвращающие возникновение окраски (пороков) древесины».

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства оспариваемого «СИНЕСТОЛ» и противопоставленного «SINESTO» обозначений показал, что данные обозначения сходны до степени смешения, так как фонетически отличаются только одним звуком в конце. При значительной длине слов, совпадении всех остальных согласных и гласных звуков, их одинаковом расположении, при наличии одинакового количества слогов знаки имеют высокую степень сходства.

В смысловом отношении оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не имеют конкретных значений, поскольку сопоставляемые словесные обозначения не являются лексическими единицами какого-либо языка.

Сопоставляемые обозначения выполнены стандартным шрифтом, в одной цветовой гамме, заглавными буквами русского и латинского алфавита. Использование букв разных алфавитов является единственным визуальным отличием в сравниваемых обозначениях. Наличие незначительного графического различия с учетом изложенного выше анализа фонетического сходства позволяет признать сравниваемые обозначения сходными в целом.

Оспариваемый товарный знак «СИНЕСТОЛ» зарегистрирован в отношении товаров 01 класса МКТУ, перечисленных в перечне.

Противопоставленный товарный знак «SINESTO» зарегистрирован для товаров 02 класса МКТУ, перечисленных в перечне.

Анализ перечней товаров сопоставляемых знаков показал, что часть товаров 01 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, а именно: химические вещества, которые могут использоваться для защиты древесины и товары 02 класса МКТУ: «вещества, предохраняющие древесину от разрушения, в частности, агенты, предотвращающие возникновение окраски (пороков) древесины» противопоставленного знака следует признать однородными, так как они имеют одно и то же назначение, относятся к одному роду товаров и имеют один круг потребителей.

Сходство оспариваемого и противопоставленного знаков и однородность части товаров позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения в отношении части товаров 01 класса МКТУ.

Таким образом, регистрация № 279501 товарного знака «СИНЕСТОЛ» частично не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 31.10.2005 и признать правовую охрану товарного знака «СИНЕСТОЛ» по свидетельству № 279501 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511) 01 – химические вещества для промышленных целей и химические вещества для сельского хозяйства, за исключением используемых для защиты древесины; химические препараты для научных целей, за исключением используемых для медицинских и ветеринарных целей, химические вещества для лабораторных анализов, за исключением используемых для медицинских и ветеринарных целей, химические вещества для лесного хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов, а также используемых для защиты древесины; химические реактивы, растворители для клеев, смол, растворители для лаков, красок, эмалей.