

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 12.03.2013, поданное по поручению компании Сано-Брунос Энтерпрайзис Лтд., Хачараш 8, Ход Хашарон, 45241, ПОБ 7250, Израиль (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010726572, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010726572 с приоритетом от 17.08.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 05, 16 классов МКТУ.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде квадрата, в центр которого вписано словесное обозначение «SANO», выполненное стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита. Регистрация знака испрашивается в белом, красном цветовом сочетании.

Роспатентом 08.06.2012 было принято решение об отказе в 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 по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации и товарным знаком, которым ранее была предоставлена правовая охрана на имя иных лиц:

- с товарным знаком «SANO-BRUNOS» (свидетельство №133921 с приоритетом от 12.07.1994), зарегистрированным в отношении товаров 03, 05, 16 классов МКТУ на имя Сано-Брунос Энтерпрайзис Лтд, Телль-Авив, Израиль;

- со знаком «soapo» (международная регистрация №923343 с приоритетом от 09.09.2010), правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ на имя «Bio-Garten GmbH & Co. KG», Am Krebsenbach 5 83670 Bad Heilbrunn (Германия).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.03.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- после внесения изменений в юридический адрес правообладателя товарного знака по свидетельству №133921, заявителем по заявке №2010726572 и правообладателем товарного знака по свидетельству №133921 будет одно и то же лицо, в связи с чем, указанный товарный знак больше не сможет быть препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- заявитель сократил перечень товаров, приведенный в перечне товаров 03, 05 классов МКТУ, и просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2010726572 только в отношении товаров 03 класса МКТУ: «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки»; 05 класса МКТУ: «гигиенические препараты; дезинфицирующие средства; фунгициды, пестициды; средства для очистки и ароматизации воздуха; препараты для освежения воздуха», в связи с чем, уточненный перечень товаров не однороден товарам 03, 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №923343.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010726572 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 03, 05 классов МКТУ и всех товаров 16 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (17.08.2010) поступления заявки №2010726572 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 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 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 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 комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде квадрата, в центр которого вписано словесное обозначение «SANO», выполненное стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита. Регистрация знака испрашивается в белом, красном цветовом сочетании, в отношении уточненного перечня 03 класса МКТУ: «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки»; 05 класса МКТУ: «гигиенические препараты; дезинфицирующие средства; фунгициды, пестициды; средства для очистки и ароматизации воздуха; препараты для освежения воздуха» и всех товаров 16 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №133921 представляет собой словесное обозначение «SANO-BRUNOS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита [1]. Указанный знак зарегистрирован в отношении товаров 03, 05, 16 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №923343 представляет собой словесное обозначение «soapo», выполненное стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита [2]. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков сделан в силу фонетического [1,2] (полное фонетическое вхождение или сходное

звучание слов), семантического [1] (имеют одно значение в переводе с итальянского языка – «лечить, излечивать, здоровый, полезный» см. Яндекс.Словари) и графического сходства [1,2] (выполнение словесных обозначений буквами латинского алфавита) доминирующих словесных элементов «sano/ SANO-BRUNOS/ soapo» и однородности товаров 03, 05, 16 классов МКТУ, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 08.06.2012 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Вместе с тем установлено, что в соответствии с данными Госреестра 22.03.2013 в свидетельство №133921 внесены изменения в сведения о правообладателе в части его места нахождения, в соответствии с которыми правообладателем противопоставленного товарного знака и заявителем по заявке №2010726572 является одно и то же лицо.

Так же заявитель уточнил перечень товаров 03 класса МКТУ: «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки»; 05 класса МКТУ: «гигиенические препараты; дезинфицирующие средства; фунгициды, пестициды; средства для очистки и ароматизации воздуха; препараты для освежения воздуха» в отношении которых испрашивается регистрация заявленному обозначению. В связи с этим товары 03, 05 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения и товары 03, 05 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку [2], не являются однородными.

Данные обстоятельства устраняют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 05, 16 классов МКТУ.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам установила, что заявленное обозначение по заявке №2010726572 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 12.03.2013, отменить решение Роспатента от 08.06.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010726572.