

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 06.09.2011, поданное по поручению компании Пиньясто Ой, Финляндия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009717977/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009717977/50 с приоритетом от 27.07.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 19, 20 и услуг 37 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «SAARI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 28.03.2011 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров и услуг 19 и 37 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 20 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ с товарным знаком «САРИ» (свидетельство №248093 с приоритетом от 28.12.2001),

принадлежащим Сайфутдиновой Римме Галиевне, 622015, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Каспийская, д. 18, кв. 7.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.09.2011 заявитель выразил несогласие с доводами оспариваемого решения Роспатента, и считает, что сравниваемые обозначения не являются сходными по фонетическому, графическому и семантическому критериям.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 28.03.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2009717977 в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

По результатам рассмотрения возражения от 06.09.2011 коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «SAARI» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ с товарным знаком «САРИ» по свидетельству №248093, ранее зарегистрированным на имя иного лица. На основании заключения Палаты по патентным спорам Роспатентом было принято решение от 22.12.2011 об отказе в удовлетворении возражения от 06.09.2011 и оставлено в силе решение Роспатента от 28.03.2011.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 28.09.2012 по делу №А40-55915/12-19-398 решение Роспатента от 22.12.2011 об отказе в удовлетворении возражения от 06.09.2011 признано недействительным. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда №09АП-35409/2012 от 20.12.2012 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 28.09.2012 по делу №А40-55915/12-19-398 оставлено без изменения.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение Решения Арбитражного суда г. Москвы от 28.09.2012 по делу №А40-55915/12-19-398 возражение от 06.09.2012 рассматривается коллегией Палаты по патентным спорам повторно.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (27.07.2009) поступления заявки №2009717977 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в).

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «SAARI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 19, 20 и услуг 37 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки №2009717977.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 20 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №248093 с более ранним приоритетом, право на который принадлежат иному лицу.

Противопоставленный словесный знак «САРИ» по свидетельству №248093 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 28.09.2012 по делу №А40-55915/12-19-398 установлено следующее.

Как указано в решении суда первой инстанции, слово «САРИ» состоит из 4 букв и 4 звуков, слово «SAARI», в свою очередь, состоит из 5 букв и 5 звуков, две из которых - это повторяющаяся буква (звук) «А».

При этом, то обстоятельство, что в слове «SAARI» повторяется буква «А», не разделенная какими-либо знаками, говорит о том, что в слове «SAARI» присутствуют два звука «А», что характерно для финского и эстонского (но не для русского) языков.

Учитывая малое количество букв и звуков в слове «SAARI», отличие в одну букву (звук) в данном случае расценено судом первой инстанции как значимое, что не позволяет говорить о звуковом сходстве обозначений.

В русском языке слогообразующим является гласный звук, поэтому количество гласных в слове соответствует количеству слогов. Второй слог слова «SAARI», состоящий из одного гласного звука «а», по практике применения заимствованных слов в русском языке является ударным, что подтверждается такими примерами как «саами», «Ваал», «Сааб», «саамы» и пр. Ударный звук при

произношении не редуцируется, в связи с чем оба гласных звука «а» при произношении слова «SAARI» звучат отчетливо.

Также судом первой инстанции сделан правильный вывод об отсутствии графического сходства сравниваемых обозначений.

Как установлено судом первой инстанции сравниваемые обозначения имеют различную длину (5 и 4 буквы), различный шрифт («SAARI» и «САРИ»). При этом, обозначение «САРИ» написано кириллицей, обозначение «SAARI» - латиницей, при этом первая латинская буква «S» с ее характерным написанием и несвойственное русскому языку наличие двух подряд гласных «А», не разделенных дефисом, усиливают зрительную разницу между обозначениями.

Относительно смыслового сходства сравниваемых обозначений следует отметить, что «SAARI», являясь значимым словом в финском языке, воспринимается российским потребителем как фантазийное в связи с нераспространенностью финского языка на территории России, тогда как обозначение «САРИ» означает традиционную женскую одежду в Индии и широко известно потребителю.

При этом судом первой инстанции принято во внимание то обстоятельство, что незнание россиянами финского языка не делает слово «SAARI» идентичным по смыслу слову «сари», как не делает идентичными по смыслу слова «саами» и «сами», «саамка» и «самка», «ваал» и «вал».

Поскольку большинство россиян не владеет финским языком, то слово «SAARI» для них не несет смысловой нагрузки.

В связи с указанным не представляется возможным сравнение заявленного обозначения «SAARI» по семантическому критерию с противопоставленным словом «САРИ».

Учитывая изложенные обстоятельства, суд пришел к выводу об отсутствии сходства сопоставляемых обозначений по звуковому, графическому и семантическому признаку.

Принимая во внимание вышеизложенные доводы, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 06.09.2011, изменить решение Роспатента от 28.03.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009717977.