

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, рассмотрела возражение от 07.04.2014, поданное индивидуальным предпринимателем Симачевым Денисом Николаевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 11.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012739826, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012739826 с приоритетом от 16.11.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «SIMABAR», выполненное заглавными буквами латинского алфавита, первая часть которого образована от начальных букв фамилии заявителя.

Роспатентом принято решение от 11.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012739826 в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия 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 обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до

степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 478530 с приоритетом от 09.08.2011, принадлежащим Обществу с ограниченной ответственностью «Сима», Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, зарегистрированным в отношении услуг 43 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.04.2014, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 11.02.2014.

Доводы возражение сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения имеют фонетические отличия (разные фонетическая длина, количество слогов и ударение), графические отличия (использование букв разных алфавитов, разных графических приемов и цветовых сочетаний при написании словесных элементов сравниваемых обозначений, оригинальное расположение букв, составляющих словесный элемент противопоставленного знака, наличие в последнем изобразительного элемента), а также смысловые отличия (заявленное обозначение фантазийно, его деление на части неправомерно, в то время как словесный элемент противопоставленного знака «СИМА» означает название рыбы рода тихоокеанских лососей);

- широкая известность заявителя, его фамилии, наличие зарегистрированного на его имя аналогичного по построению товарного знака «SIMACHYARD» приводят к пониманию значения, заложенного в заявленное обозначение «SIMABAR», и, следовательно, к отсутствию ассоциирования его с противопоставленным товарным знаком.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.02.2014 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2012739826 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка изображений заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 478530;

- распечатка с сайтов translate.yandex.ru и translate.google.ru – перевод с английского языка слова «bar»;

- распечатка с сайта simachyard.ru;

- копия свидетельства № 501996 на товарный знак «SIMACHYARD».

Материалы заявки содержат также поступившие 05.12.2013 представленные заявителем в ходе экспертизы заявленного обозначения материалы, иллюстрирующие деятельность заявителя (распечатки с различных сайтов в сети Интернет, копии договоров и соглашений).

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (16.11.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 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 требованиями пункта 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.

Согласно подпункту 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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 (подпункт 14.4.2.2 (а) Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (подпункт 14.4.2.2 (б) Правил).

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: 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 (подпункт 14.4.2.2 (в) Правил).

Перечисленные признаки (подпункт 14.4.2.2 (а) – (в) Правил) могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (подпункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Согласно пункту 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2012739826 заявлено словесное обозначение «SIMABAR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Регистрация обозначения «SIMABAR» испрашивается на имя Симачева Дениса Николаевича в отношении услуг «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» 43 класса МКТУ.

Решение Роспатента от 23.10.2013 об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке № 2012739826 мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 (подпункта 2) статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 478530, зарегистрированным на имя иного лица в отношении товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 478530 является комбинированным обозначением и представляет собой композицию из изображения шара, расположенного над ним веерообразного элемента и выполненного сверху по дуге словесного элемента «СИМА». Шар представлен в красно-оранжевом цвете. Веерообразный элемент, верхняя часть которого разделена на четыре равных сегмента, характеризуется плавным переходом цвета от оранжевого (снизу) к желтому (вверх), имеет контур коричневого цвета и выполненные по всей площади элемента коричневые линии. Словесный элемент «СИМА» выполнен оригинальным шрифтом буквами желтого цвета с коричневым контуром. Каждая буква словесного элемента расположена над одним из упомянутых четырех сегментов изобразительного элемента.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 478530 действует, в том числе, в отношении следующих услуг 43 класса МКТУ: «услуги по обеспечению

пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания, в том числе закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, столовые на производстве и в учебных заведениях, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Сопоставление перечней услуг заявки № 2012739826 и свидетельства № 478530 показало, что услуги, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, однородны услугам, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака, поскольку они совпадают или соотносятся друг с другом как род-вид.

Однако вывод об однородности услуг не является достаточным для установления сходства до степени смешения сравниваемых знаков.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются несходными по следующим причинам.

Прежде всего, необходимо учитывать, что потребитель не имеет возможности сопоставить два знака, а руководствуется общими впечатлениями о знаке, виденном ранее.

Словесный элемент заявленного обозначения, наиболее вероятно, будет произноситься российскими потребителями как [си-ма-бар]. Словесный элемент противопоставленного товарного знака произносится как [си-ма]. Как видно, форманта [си-ма] в сравниваемых обозначениях совпадает. Однако, слог [бар] удлиняет звукоряд заявленного обозначения в целом, добавляет ему именно ударный слог, который акцентирует на себе внимание и позволяет различать сравниваемые словесные элементы при их произношении.

Обращение к словарно-справочным источникам позволило выявить несколько лексических значений слова «СИМА», а именно: 1. симатическая оболочка Земли (устаревший термин для оболочки Земли, залегающей ниже сиаля); 2. проходная рыба семейства лососей; 3. пружина, стальная пластина; 4. веревка, бечевка в ловушках и приспособлениях (см. Большую советскую энциклопедию, Большой энциклопедический словарь, Толковый словарь Даля – dic.academic.ru). Наиболее

известным является значение «рыба», хорошо ассоциирующееся с деятельностью и местонахождением правообладателя противопоставленного товарного знака.

Слово «SIMABAR» лексического значения не имеет, то есть является фантазийным и может способствовать возникновению различных смысловых ассоциаций.

Однако, из материалов заявки № 2012739826 следует, что заявителем является известное лицо, использовавшее при образовании рассматриваемого обозначения первую часть своей фамилии.

При этом материалы сети Интернет, представленные 05.12.2013, свидетельствуют об осуществлении заявителем длительное время деятельности, относящийся к услугам 43 класса МКТУ (услуги баров, кафе), с использованием своей фамилии (с апреля 2007 года в Москве в Столешниковом переулке работает бар Denis Simachev, который приобрел высокую популярность среди соответствующих потребителей).

Данные сведения позволяют сделать вывод, что присоединение к слову «SIMA» части «BAR» приводит к образованию нового оригинального слова, ассоциирующегося с конкретным лицом и его проектами.

Таким образом, слово «SIMABAR» имеет смысловой оттенок, отличный от лексических значений слова «СИМА».

Несходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 478530 усиливается за счет использования яркой запоминающейся графики, в которой исполнено противопоставленное обозначение. Кроме того, словесный элемент в противопоставленном товарном знаке выполнен, в отличие от заявленного обозначения, буквами русского алфавита, характер начертания и местоположение которых позволяет воспринимать эти буквы как неотъемлемую часть композиции обозначения, что свидетельствует о различном визуальном восприятии заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам считает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 478530 не ассоциируются друг с другом, не могут смешиваться потребителями и, следовательно, признаются несходными.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

удовлетворить возражение от 07.04.2014, отменить решение Роспатента от 11.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012739826.