

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, рассмотрела возражение от 22.04.2014, поданное компанией НОЕВИР Ко., Лтд (Япония) (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 20.01.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012719015, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012719015 подано 08.06.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено обозначение **SANA**, в котором словесный элемент выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 20.01.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012719015 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со знаками:

- «EU SANA» по международной регистрации №636560 [1];
- «ISANA» по международной регистрации №774038 [2];

-«ISANA» по международной регистрации №1053508 [3],
которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя других лиц в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В возражении от 22.04.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Возражение содержит сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1] – [3], на основании которого заявитель пришел к выводу об отсутствии сходства между ними, в том числе по семантическому, фонетическому и графическому признакам сходства.

В возражении заявитель делает вывод о том, что оригинальная графика заявленного обозначения создает особое впечатление, имитирующее композицию, выраженную отрезками шнура или провода, что создает запоминающийся зрительный образ, который не дает возможности смешать заявленное обозначение с противопоставленными знаками [1] – [3]. Заявитель полагает, что основная различительная способность заявленного обозначения заложена именно в его оригинальном графическом оформлении, которое в существенной степени ослабляет степень сходства сравниваемых обозначений в целом.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012719015 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

К возражению приложены публикации противопоставленных знаков с переводом на русский язык и информация из электронной версии словарей АBBYU Lingvo, содержащая перевод слова SANA.

На заседании коллегии, состоявшемся 01.07.2014, заявитель дополнительно представил документы, иллюстрирующие использование заявителем обозначения **SANA** на товарах 03 класса МКТУ.

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

С учетом даты (08.06.2012) подачи заявки №2012719015 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя

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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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 пункту (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) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено обозначение **SANA**, в котором словесный элемент выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации №636560 [1] представляет собой словесное обозначение «Eu-sana», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

Противопоставленные знаки по международной регистрации №774038 [2] и №1053508 [3] представляют собой словесные обозначения, включающие слово «ISANA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товары 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2012719015, и товары 03 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам [1] – [3], являются однородными, поскольку относятся к одному виду и роду товаров, что заявителем в возражении не оспаривается, однако вывод экспертизы о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения нельзя признать убедительным по нижеследующим причинам.

Несмотря на фонетическое вхождение слова «SANA» в противопоставленные словесные знаки «Eu-sana», «ISANA» в целом сравниваемые обозначения содержат ряд различий, не позволяющих сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Анализ лексических словарей основных европейских языков показал отсутствие в них таких слов, как «SANA» и «ISANA», что свидетельствует об отсутствии семантического значения и фантазийном характере этих слов. Соответственно, отсутствие смыслового значения в сравниваемых словах не позволяет использовать семантический критерий сходства, что дополнительно усиливает значение других признаков сходства.

На общее фонетическое восприятие сравниваемых слов существенно влияет наличие в противопоставленном знаке [1] дополнительного буквосочетания «Eu», увеличивающее фонетическую длину этого знака по сравнению с заявленным обозначением, и присутствие в начальной части противопоставленных словесных знаков «ISANA» [2] – [3] гласного звука [i], благодаря чему изменяется произношение слов «SANA» и «ISANA».

Кроме того, сравниваемые знаки существенно различаются визуально, что обусловлено использованием в заявленном обозначении оригинальной графической манеры, затрудняющей прочтение и ослабляющей сходство заявленного обозначения **SANA** с противопоставленными знаками настолько, что в целом у потребителя формируется различное общее зрительное впечатление при их восприятии.

Таким образом, сравниваемые обозначения вызывают в сознании потребителя различные ассоциации, что определяет общий вывод об отсутствии между знаками сходства до степени смешения.

Таким образом, отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012719015.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 22.04.2014, отменить решение Роспатента от 20.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012719015.