

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 08.02.2012 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010711178/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010711178/50 с приоритетом от 08.04.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Обществом с ограниченной ответственностью «ФИОЛЕТ», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «SI SI OPA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 27.10.2011 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010711178/50 для всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение противоречит принципам морали, так как транслитерация заявленного обозначения (СИ СИ ОПА) может быть воспринята как сочетание сленговых слов СИ СИ и ОПА (сиси – груди; опа – междометие ситуативного сленга, см. Словарь современной лексики, жаргона и сленга, <http://www.slovonovo.ru> [1]). Такие обозначения относятся к категории неприличных, оскорбляющих слух и достоинство граждан. Использование подобных обозначений в качестве средств индивидуализации (товарных знаков) противоречит национальной культуре и принципам этики, принятым в обществе.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя компании GILFIN SPA, Viale Cavallotti, 11 I-60035 JESI (AN), Италия знаками:

- «СИСИ» по международной регистрации №893854 [2] с конвенционным приоритетом от 02.12.2005;
- «Sisi» по международной регистрации №676738 [3] с конвенционным приоритетом от 11.02.1997;
- «Sisi» по международной регистрации №643294 [4] с приоритетом от 11.09.1995;
- «Sisi» по международной регистрации №640906 [5] с приоритетом от 26.07.1995;
- «Sisi» по международной регистрации №414946 [6] с приоритетом от 05.04.1975.

В заключении отмечено, что звуковое сходство обусловлено фонетическим вхождением противопоставленных знаков в заявленное обозначение.

В возражении, поступившем 08.02.1012, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «SI SI OPA» (транслитерация буквами русского алфавита СИ СИ ОПА) является фантазийным;

- слог – это минимальная фонетико-фонологическая единица, характеризующаяся наибольшей акустико-артикуляционной слитностью своих компонентов, то есть входящих в него звуков;

- слово – это одна из основных структурных единиц языка, служащая для наименования предметов, их качеств и характеристик, а также именования мнимых и отвлеченных понятий, а «SI SI OPA» это не слово;

- заявленное обозначение не воспринимается потребителями как противоречащее принципам морали, поскольку ассоциируется исключительно с товаром, маркированным данным обозначением;

- существование ранее зарегистрированных знаков «СИСИ» и «Sisi» указывает на то, что они также не противоречат принципам морали;

- обозначение «SI SI OPA» состоит из 7 букв/звуков, а противопоставленные товарные знаки «СИСИ»/«Sisi» - из 4 букв/звуков, различие в трех буквах/звуках «О», «Р», «А» прямо указывает на несходство обозначений;

- заявленное обозначение является фантазийным сочетанием слогов, а противопоставленные знаки являются словом;

- таким образом, в заключении по результатам экспертизы отсутствуют доказательства несоответствия обозначения «SI SI OPA» принципам морали, а утверждение о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными знаками является необоснованным.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента зарегистрировать товарный знак по заявке №2010711178/50 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне.

В дополнение к возражению заявителем представлены устав ООО «ФИОЛЕТ» [7], свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ФИОЛЕТ» [8], свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «ФИОЛЕТ» [9], приказ о назначении генерального директора ООО «ФИОЛЕТ» [10].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (08.04.2010) заявки №2010711178/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Пунктом 2.5 (2.5.2) Правил определено, что к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

Согласно подпункту 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 пунктом 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 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 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.

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 пунктах 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления 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 обозначение, состоящее из трех словесных элементов «SI», «SI» и «OPA», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета на одной строке с одинаковым промежуточным интервалом.

В заключении по результатам экспертизы со ссылкой на Словарь современной лексики, жаргона и сленга [1] указывается, что две словесные составляющие заявленного обозначения «SI», «SI» при их транслитерации буквами русского алфавита (СИ СИ) могут быть восприняты в качестве сленгового слова «сиси», обозначающего груди, а элемент «OPA» представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита междометия «ОПА».

Анализ заявленного обозначения показал, что словесные элементы «SI» и «OPA» не являются лексическими единицами какого-либо языка, а для восприятия данных элементов в приведенном в заключении по результатам экспертизы значении необходимы дополнительные рассуждения и домысливания.

Принимая во внимание, что заявленное обозначение выполнено буквами латинского алфавита, у коллегии имеются основания полагать что, оно в целом будет восприниматься потребителями как фантазийное обозначение.

В силу установленной фантазийности обозначения «SI SI OPA» отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям подпункта 2) пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ также основано на наличии сходных до степени смешения знаков [2-6], которым ранее была предоставлена правовая охрана на имя иного лица в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки представляют собой словесные [2, 5, 6] и комбинированные [3, 4] обозначения, включающие слова «СИСИ» [2]/«SISI» [3-6], выполненные буквами русского [2] и латинского [3-6] алфавитов, стандартным [2, 6] и оригинальным шрифтом [3-5].

В комбинированных знаках [3, 4] основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «SISI», который исполнен крупным шрифтом и размещен в центре обозначений, а изобразительный элемент в виде многоугольной фигуры служит для него фоном.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и знаков [2-6] коллегией палаты по патентным спорам было установлено следующее.

Словесный элемент «SISI» [3-6]/ «СИСИ» [2] противопоставленных знаков фонетически тождественен начальной части заявленного обозначения «SI SI OPA», на которой акцентируется внимание потребителя при восприятии знаков. При этом совпадающая часть является оригинальной и составляет большую часть заявленного обозначения (4 буквы/звука из 7).

Таким образом, в рассматриваемом случае имеет место фонетическое вхождение в заявленное обозначение в качестве доминирующей составляющей основного индивидуализирующего элемента противопоставленных знаков, что позволяет признать их сходными по звуковому критерию сходства.

Графически заявленное обозначение и противопоставленный знак [6] являются сходными, поскольку выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Словесные элементы «SISI» [3-6]/ «СИСИ» [2] противопоставленных знаков представляют собой фантазийные слова, отсутствующие в словарно-справочных источниках.

В силу установленной фантазийности заявленного обозначения и противопоставленных знаков проведение анализа по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не обязательно, поскольку в соответствии с подпунктом 4 пункта 14.4.2.2. Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В рассматриваемом случае, ввиду наличия фонетического и графического сходства словесных элементов, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения являются сходными в целом.

В перечне заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2-6] указаны товары 25 класса МКТУ, представляющие собой различные виды одежды, нижнего белья, головных уборов. Поскольку сопоставляемые товары совпадают по виду/роду, назначению, имеют одинаковый круг потребителей и сходные условия реализации, они были признаны коллегией палаты по патентным спорам однородными.

Данные товары относятся к товарам широко потребления, реализуемым через розничную сеть, поэтому повышается опасность их смешения при маркировке сходными обозначениями. В связи с этим при оценке сходства знаков применяется более строгий подход, чем в отношении знаков, предназначенных для маркировки товаров производственно-технического назначения.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения со знаками [2-6] в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, что приводит к выводу о его несоответствии требованиям подпункта 2) пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 08.02.2012, оставить в силе решение Роспатента от 27.10.2011.