

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 08.12.2014, поданное Сондекс А/С, Дания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012723499, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012723499 с приоритетом от 11.07.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 06, 11, 17 и услуг 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее фантазийный словесный элемент «SONDEX», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом и являющийся частью фирменного наименования заявителя. Над словесным элементом расположено стилизованное изображение двух изогнутых стрелок, выполненных в белом цвете, с синей полосой в центре. Стрелки расположены на фоне прямоугольника синего цвета и образуют стилизованную букву «S» латинского алфавита.

Роспатентом 07.03.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012723499 в отношении всех заявленных товаров и 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 комбинированное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров и услуг, поскольку оно сходно до степени смешения со следующими знаками, имеющими более ранние даты приоритета, зарегистрированными на имя иных лиц:

- «SONEX» по свидетельству №267782 (1) с приоритетом от 25.09.2002 (срок действия регистрации продлен до 25.09.2022), в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ;

- «SONEX» по свидетельству №431968 (2) с приоритетом от 28.12.2009, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;

- «SONEX» по международной регистрации №892117 (3) с конвенционным приоритетом от 06.02.2006, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;

- «СОНЕКС» по свидетельству №366409 (4) с приоритетом от 19.09.2006, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;

- «СОНЕКС» по свидетельству №354107 (5) с приоритетом от 10.04.2007, в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ;

- «SonneX» по свидетельству №478715 (6) с приоритетом от 14.04.2011, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ;

- «ONDEX» по международной регистрации №238735 (7) с приоритетом от 07.10.1998, в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ.

В возражении от 08.12.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не претендует на регистрацию товарного знака по заявке №2012723499 в отношении заявленных товаров 06, 17 и услуг 42 классов МКТУ, в этой связи противопоставленные товарные знаки (2-5, 7) могут быть сняты;

- заявитель просит зарегистрировать товарный знак только в отношении товаров 11 класса МКТУ;

- перечни товаров 11 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (6) не являются однородными, так как приведенные в них товары принадлежат к товарам разного вида, назначения, применяются в различных областях деятельности, имеют разный круг потребителей;

- в отношении противопоставленного товарного знака (1) заявителем 18.09.2014 в Суд по интеллектуальным правам подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Судебное заседание назначено на 15.04.2015.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит по окончании судебного разбирательства, касающегося товарного знака (1), пересмотреть решение Роспатента от 07.03.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ.

К возражению приложена копия Определения Суда по интеллектуальным правам от 20.10.2014 о назначении дела к судебному разбирательству (8).

На заседании коллегии заявителем была выражена просьба о переносе заседания на более поздний срок в связи с тем, что результат рассмотрения возражения зависит от результата рассмотрения дела в Суде по интеллектуальным правам, касающегося досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака (1). В удовлетворении просьбы о переносе заседания коллегии заявителю было отказано.

Кроме того, заявитель выразил просьбу ограничить заявленный перечень товаров 11 класса МКТУ путем изменения позиции «устройства для освещения, нагрева» на позицию «устройства для освещения или нагрева, за исключением аппаратов для загара, соляриев, газоразрядных электрических трубок для освещения». Остальные позиции заявленных товаров 11 класса МКТУ оставить без изменений.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (11.07.2012) поступления заявки №2012723499 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 пунктом 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 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.

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 комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «SONDEX», выполненный

заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Изобразительный элемент, расположенный над словесным элементом, выполнен в виде прямоугольника синего цвета, в который вписано стилизованное изображение двух изогнутых стрелок белого цвета с синей полосой в центре. Правовая охрана товарного знака в соответствии со скорректированным заявителем перечнем испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ (смотри выше). В этой связи противопоставления по товарным знакам (2-5, 7) могут быть сняты, поскольку они содержат перечень товаров, неоднородных товарам 11 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой словесное обозначение «SONEX», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (6) является комбинированным и содержит словесный элемент «SonneX», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. При этом первая и последняя буквы в слове являются заглавными. Слева от словесного элемента расположен изобразительный элемент в виде круга, внутри которого изображены четыре полосы. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 11 и услуг 35, 44 классов МКТУ.

Анализ заявленного комбинированного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 6) показал следующее.

В сравниваемых комбинированных обозначениях, а именно в заявленном и противопоставленном знаке (6) основными «сильными» индивидуализирующими элементами являются словесные элементы «SONDEX» и «SonneX». В этой связи сходство обозначений проводится в отношении словесных элементов «SONDEX», «SONEX», «SonneX».

Сопоставляемые словесные элементы не имеют смысловых значений, в силу чего оценить сравниваемые знаки по смысловому признаку сходства не представляется возможным.

Фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов «SONDEX», «SONEX», «SonneX» обусловлено совпадением пяти букв [S] [O] [N] [E] [X] в обозначениях, а также расположением букв в одинаковом порядке.

Графически сопоставляемые обозначения можно признать несходными, поскольку заявленное обозначение и противопоставленный знак (6) содержат помимо словесных элементов различные изображения, а знак (1) представляет собой одно слово. Вместе с тем, выполнение сравниваемых словесных элементов «SONDEX», «SONEX», «SonneX» буквами латинского алфавита сближает знаки по графическому критерию сходства.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками (1, 6), что заявителем не оспаривается.

Сопоставительный анализ перечней товаров заявленного обозначения и товарных знаков (1, 6) показал следующее.

Заявленные товары 11 класса МКТУ являются однородными товарам 11 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака (1), поскольку они относятся к одной родовой группе товаров «устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические». В этой связи, данные товары признаются однородными, поскольку имеют одинаковое назначение, условия сбыта и круг потребителей.

Часть товаров 11 класса МКТУ, относящихся к родовой группе «устройства для освещения, нагрева» является однородной товарам 11 класса МКТУ «трубки газоразрядные для освещения электрические», указанным в перечне противопоставленного товарного знака (6). Ограничение заявителем заявленного перечня товаров 11 класса МКТУ путем введения формулировки «за исключением аппаратов для загара; соляриев; газоразрядных электрических трубок для освещения» не устраняет приведенный выше вывод об их однородности по следующим причинам.

Сравниваемые товары 11 класса МКТУ относятся к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение и условия реализации. Кроме того, при установлении

однородности коллегией была принята во внимание высокая степень фонетического сходства сравниваемых обозначений, что способно вызвать в сознании потребителя представление о принадлежности данных товаров одному источнику происхождения.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1, 6) в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ. Следовательно, решение Роспатента от 07.03.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012723499 в отношении товаров 11 класса МКТУ по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В Федеральный орган исполнительной власти поступило особое мнение от 09.04.2015. В особом мнении заявитель разъясняет причины поздней подачи в суд заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака (1). В этой связи заявитель просит пересмотреть решение коллегии в части отклонения просьбы о переносе и назначить возражение на более поздний срок в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела.

В ответ на особое мнение заявителя коллегия отмечает, что вышеуказанные обстоятельства не могут быть приняты во внимание на основании следующего. Возражение от 08.12.2014 было подано заявителем на решение Роспатента от 07.03.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака, и, следовательно, предметом рассмотрения в административном порядке данного возражения являлся вопрос о правомерности принятия соответствующего решения.

При этом заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам 18.09.2014 с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (1) в связи с его неиспользованием только по истечении 6 месяцев с даты принятия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012723499. Судебное заседание назначено на 15.04.2015. Коллегия также обращает внимание на то, что в уведомлении от 01.08.2013 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства экспертиза

ссылалась на противопоставленный товарный знак (1), который является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Следовательно, заявителю было предоставлено достаточное количество времени для обращения в Суд по интеллектуальным правам, чтобы устранить препятствие в виде противопоставленного знака (1) для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В связи с этим просьба заявителя о переносе заседания, обоснованная упомянутым судебным рассмотрением, не может быть удовлетворена коллегией.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 08.12.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 07.03.2014.