

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 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009717977/50, поданное компанией Пиньясто Ой, Финляндия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009717977/50 с приоритетом от 27.07.2009 на имя заявителя было подано словесное обозначение «SAARI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита. Обозначение заявлено в отношении товаров 19, 20 и услуг 37 классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.03.2011 принято решение о государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) только в отношении части заявленных товаров и услуг.

Согласно заключению экспертизы, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 20 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно признано сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком по свидетельству

№248093, имеющим более ранний приоритет, а правовая охрана предоставлена ему в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам 07.09.2011 поступило возражение, в котором 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 №2009717977/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров им услуг.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 01.11.2011, заявитель присутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (27.07.2009) поступления заявки №2009717977/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании 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 14.4.3 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «SAARI», выполненный заглавными буквами английского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 19, 20 и услуг 37 классов МКТУ.

1. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №248093 представляет собой словесный элемент «САРИ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак имеет приоритет с 28.12.2001, правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 05, 14, 18, 20, 29, 30, 31 и 32 классов МКТУ. Правообладателем является Сайфутдинова Римма Галиевна, г. Нижний Тагил.

Анализ сходства сравниваемых обозначений показал следующее.

Анализ фонетического сходства показал, что сравниваемые обозначения являются сходными ввиду близости идентичности состава гласных и согласных и близости звучания. Удвоенная гласная «А» не придает обозначению «SAARI» дополнительной различительной способности, позволяющей однозначно отличать сравниваемые обозначения.

Анализ семантического сходства показал, что сравниваемые словесные обозначения имеют следующие лексические значения:

1. Saari в переводе с финского языка означает остров;

2. Сари - женская одежда в Юж. Азии. Кусок ткани, один край которого обертывают вокруг бедер, драпируя ноги (в форме юбки или шальвар), а другой набрасывают на плечо или голову в виде шали.

Однако необходимо учитывать, что финский язык не является распространенным на территории Российской Федерации, ввиду чего потребитель не проассоциирует однозначно словесный элемент «SAARI» в качестве слова «остров», а воспримет его как фантазийный, не имеющий словесного значения.

Также не находит подтверждения довод о том, что основателем компании-заявителя является Keijo Saari, а директор-распорядитель предприятия также имеет эту фамилию, поскольку данные лица не являются известными, что привело бы к ассоциации у потребителя товарного знака с заявителем.

Сравниваемые обозначения выполнены буквами разных алфавитов – кириллическим и английским, что является одним из факторов отсутствия графического сходства, но исполнение слов стандартными шрифтами оказывает влияние на восприятие обозначений, ввиду чего они воспринимаются как сходные.

Анализ однородности товаров 20 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается и предоставлена правовая охрана, показал следующее.

Правовая охрана испрашивается в отношении следующих товаров: 20 - мебель, зеркала, обрамления для картин и т.п.; изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака предоставлена в отношении совпадающего перечня товаров: 20 - мебель, зеркала, рамы (для картин и т.п.); изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс.

Таким образом, по совокупности вышеизложенных фактов коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о том, что обозначения «САРИ» и «SAARI»

ассоциируются друг с другом, а при применении их в отношении одних и тех же товаров 20 класса МКТУ существует реальная угроза их смешения в гражданском обороте.

Информация о деятельности заявителя на территории Российской Федерации, представленная в виде распечатки с сайта заявителя, согласно которой в Москве существует дилер продукции заявителя, не свидетельствует об известности обозначения «SAARI» и об отсутствии возможности смешения обозначений в гражданском обороте.

Также заявителем сообщено, что Палатой по патентным спорам 04.10.2011 было рассмотрено заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №248093, однако указанное обстоятельство не может повлиять на результат рассмотрения коллегией данного возражения от 06.09.2011, поскольку Палата по патентным спорам рассматривает правомерность принятого оспариваемого решения, а учету подлежат обстоятельства, имеющие место на дату принятия возражения к рассмотрению Палатой по патентным спорам. На указанную дату – 27.09.2011 правовая охрана товарного знака по свидетельству №248093 действовала в полном объеме.

Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для отмены оспариваемого решения Роспатента, и, следовательно, для удовлетворении возражения от 06.09.2011 на решение Роспатента от 28.03.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009717977/50 в отношении части заявленных товаров и услуг.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 06.09.2011, оставить в силе решение Роспатента от 28.03.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009717977.