

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 06.07.2011 на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 997949, поданное Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, Финляндия (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации № 997949 зарегистрирован Международным Бюро ВОИС 05.01.2009 на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35 – 39, 41 – 45 классов МКТУ. Для товаров 16 и услуг 36, 37, 39, 41 – 45 классов МКТУ установлен конвенционный приоритет – 30.12.2008.

Знак по международной регистрации № 997949 представляет собой словесное обозначение «S-KANAVA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) принято решение от 26.11.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 997949 в отношении всех услуг 38 и 42 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации № 997949 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для указанных товаров и услуг на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации № 997949 сходен до степени смешения со знаками по международным регистрациям № 748593 и № 757727, принадлежащими TeliaSonera AB (PUBL), Швеция, имеющими более ранние приоритеты, которым на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана, в частности, в отношении услуг 38 и 42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 07.07.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 26.11.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показывает, что они обладают достаточным набором различий, дабы не быть смешанными в гражданском обороте;

- слово «канава» является лексической единицей финского языка и означает «канат», приставка «S-» указывает на фирменное наименование заявителя, известного также как «S(uomen) Group» ([Эс груп] – «финская группа»), который является крупнейшим финским холдингом в сфере торговли и обслуживания, то есть знак заявителя означает «с-канал»;

- слово «SKANOVA» не было найдено заявителем ни в одном из доступных словарей, что дает основания утверждать об отсутствии у него семантики;

- семантическое различие рассматриваемых обозначений настолько глубоко, что признать знаки сходными не представляется возможным;

- написанная через дефис приставка «S-» в знаке заявителя в целях удобства произношения и именно по причине такого написания, будет озвучена потребителем как буква латинского алфавита [Эс], что приводит к фонетическому несхождению сравниваемых знаков;

- графически знаки отличаются как начертанием вышеописанных «А» – «О», так и наличием изобразительного элемента, а также цветового оформления противопоставленного знака по международной регистрации № 757727;

- обозначения «S-KANAVA» и «SKANOVA», «SKANOVA (комб.)» не являются сходными до степени смешения ни по одному из трёх признаков сходства;

- правообладатель противопоставленных знаков полностью разделил мнение заявителя относительно несходства знаков и выдал заявителю разрешение на

использование и регистрацию международного знака № 997494 на территории России в отношении однородных услуг 38 и 42 классов.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.11.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 997949 в «полном объеме заявленных товаров и услуг».

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка с сайта <http://www.ets.ru> (перевод с финского языка слова «kanava»);
- распечатка с сайта <http://www.s-kanava.fi>;

- оригинал письменного согласия TeliaSonera AB (PUBL), Швеция, на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 997949 в отношении услуг 38 и 42 класса МКТУ.

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

С учетом даты (30.12.2008) конвенционного приоритета и даты (05.01.2009) международной регистрации № 997949 правовая база для оценки охраноспособности 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 № 322, и введенные в действие 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

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.

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).

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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации № 997949 представляет собой словесное обозначение «S-KANAVA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита [1].

Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении всех указанных в перечне международной регистрации товаров и услуг 16, 35 – 39, 41 – 45 классов МКТУ.

Решением Роспатента от 26.11.2010 в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 997949 в отношении услуг 38 и 42 классов МКТУУ отказано в связи с существованием сходных знаков по международным регистрациям № 748593 и № 757727.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 748593 с конвенционным приоритетом от 22.05.2000 представляет собой словесное обозначение, «SKANOVA», выполненный заглавными буквами латинского алфавита [2].

Противопоставленный знак по международной регистрации № 757727 с конвенционным приоритетом от 21.07.2000 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «SKANOVA», выполненный буквами латинского алфавита [3].

Сравнительный анализ знака [1] с противопоставленными знаками [2] и [3] показал, что их ассоциирование друг с другом в целом обусловлено фонетическим и визуальным сходством словесных элементов «S-KANAVA» и «SKANOVA».

Так, фонетическое сходство словесных элементов «S-KANAVA» и «SKANOVA» основано на наличии близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; расположении близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличии совпадающих слогов и их расположении; одинаковом числе слогов в обозначениях. Следует отметить, что фонетическое сходство словесных обозначений может быть достаточным для вывода о вероятности смешения.

Кроме того, при проведении сравнительного анализа необходимо учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить знаки, а руководствуется общим впечатлением об обозначениях, виденных/слышанных ранее.

В данном случае с точки зрения визуального признака сходства сравниваемые знаки также являются сходными, поскольку словесные элементы «S-KANAVA» и «SKANOVA» выполнены буквами латинского алфавита, имеют одинаковое количество букв.

Что касается семантического признака сходства, то коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что обозначение «S-KANAVA» в указанном написании, а также слово «SKANOVA» не имеют смысловых значений. Данное обстоятельство приводит к невозможности проведения анализа сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства. Наличие лексического значения слова «KANAVA» в финском языке не приводит к семантическому различию сравниваемых знаков, поскольку не приводит к выводу о возникновении разных образов и ассоциаций при восприятии словесных элементов «S-KANAVA» и «SKANOVA».

Таким образом, знак [1] и противопоставленные знаки [2] и [3] являются сходными по фонетическому и графическому фактору сходства, что предопределяет вывод о сходстве знаков в целом.

Относительно однородности товаров и услуг, указанных в перечнях сравниваемых знаков, выявлено следующее.

Услуги 38 и 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака [1], являются однородными услугам 38 и 42 классов МКТУ, для которых

предоставлена охрана знакам [2] и [3]. При этом соответствующий вывод, изложенный также в решении Роспатента от 26.11.2010, заявителем не оспаривается.

Вместе с тем правообладатель противопоставленных знаков [2] и [3] выразил свое письменное безотзывное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 997949 на имя заявителя для услуг 38 и 42 классов МКТУ.

Учитывая, что сравниваемые обозначения не являются тождественными, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание предоставленное согласие. Таким образом, противопоставленные знаки [2] и [3] более не являются препятствиями для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 997949.

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

удовлетворить возражение от 06.07.2011, отменить решение Роспатента от 26.11.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «S-KANAVA» по международной регистрации № 997949.