

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 18.11.2013 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012724597, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012724597 с приоритетом от 19.07.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «Белый шум», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СВАН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 05.09.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012724597. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя Ой Свен Скандинавия Лтд., 15 Котолахдентие, 48310 Котка, Финляндия в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ комбинированным товарным знаком  по свидетельству №357040 [1] с приоритетом от 13.12.2006 и словесным товарным знаком «SVEN» по свидетельству №200857 [2] с приоритетом от 07.09.1999.

В возражении от 18.09.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «СВАН» и противопоставленные товарные знаки «SVEN» выполнены буквами различных алфавитов, в связи с чем имеют принципиальные визуальные отличия;

- гласные буквы «а» и «е» звучат и пишутся по-разному практически на всех языках, использующих буквы русского и латинского алфавитов;

- именно отличие в звучании гласных букв является определяющим элементом различного звучания знаков «СВАН» и «SVEN»;

- заявленное и противопоставленные обозначения имеют ассоциативные отличия, поскольку свены - название скандинавских народов, которое произошло от имени шведского короля «Sven», а «сваны» - народ, проживающий в исторической области Сванетия в Грузии;

- для потребителя метод исторических аналогий при восприятии товарного знака лишь подчеркивает различие словесных элементов между собой, что особенно важно для использования товарного знака на территории России;

- таким образом, обозначения «СВАН» и «SVEN» не являются сходными до степени смешения.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012724597.

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

С учетом даты приоритета (19.07.2012) заявки №2012724597 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 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 обозначения 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 обозначения 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 словесное обозначение «СВАН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012724597 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1; 2], которым ранее была предоставлена правовая охрана на имя иного лица в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

Товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «SVEN», выполненный жирным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета и знак

®. Словесный элемент выполнен на фоне полосы, включающей различные геометрические фигуры черного и серого цвета.

Товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «SVEN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и товарных знаков [1; 2] на тождество и сходство было установлено следующее.

Сравниваемые обозначения производят различное визуальное впечатление, поскольку при их написании использованы буквы различных алфавитов (русского и латинского), кроме того, в противопоставленном товарном знаке [1] словесный элемент выполнен на фоне оригинального изобразительного элемента.

В словесных элементах «СВАН» и «SVEN» совпадает состав согласных звуков, однако отмеченное совпадение не позволяет признать их сходными в звуковом отношении, поскольку рассматриваемые словесные элементы являются короткими словами (состоят, по сути, из одного слога), в связи с чем, отличие в звучании четко произносимых ударных гласных букв обуславливает иное звучание обозначений в целом.

Также отсутствуют основания для вывода о семантическом сходстве обозначений, поскольку словесный элемент «SVEN» противопоставленных товарных знаков представляет собой фантазийное слово, отсутствующее в словарно-справочных источниках, тогда как заявленное обозначение «СВАН» является производным от слова «Сва́ны» - народность сванской группы картвельской языковой семьи, часто рассматриваются как субэтническая группа грузинского народа. Говорят на сванском языке, входящем в отдельную от грузинского языка северную ветвь картвельской языковой семьи. До 30-х годов XX века выделялись отдельной народностью (перепись 1926 года), но затем последующие переписи не выделяли их отдельно и включали (как и сегодня) в состав грузин. Кроме своего родного языка, все сваны владеют грузинским языком. Сванские фамилии имеют окончание «ани» (см. <http://ru.wikipedia.org/wiki>).

Таким образом, различное зрительное восприятие заявленного обозначения и товарных знаков [1; 2] в совокупности с имеющимся фонетическими и семантическими отличиями словесных элементов приводит к выводу о несхождении знаков в целом.

Поскольку заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1; 2] не являются сходными, проведение анализа однородности товаров, указанных в их перечнях, представляется нецелесообразным.

В силу обозначенного выше отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 18.11.2013, отменить решение Роспатента от 05.09.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012724597.