

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 21.01.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.12.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1104448, поданное компанией SportWelding GmbH, Suisse (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1104448 знака «SOMBRERO», произведенной Международным бюро ВОИС 01.12.2011, с конвенционным приоритетом от 24.11.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1104448 представляет собой словесное обозначение «SOMBRERO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 09.12.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «SOMBRERO» по международной регистрации №1104448 в отношении товаров 10 класса МКТУ. Данное решение было вынесено с учетом заключения по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1104448 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1104448 является сходным до степени смешения со знаком «PARASORB SOMBRERO» по международной регистрации №1031051, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 09.12.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными с точки зрения фонетики, поскольку отличаются числом слогов в обозначениях. К тому же, только восемь звуков из шестнадцати противопоставленного товарного знака, совпадают со звуками, входящими в состав заявленного обозначения. Подобного совпадения недостаточно для признания обозначений фонетически сходными;

- за счет существенной разницы в количестве слогов (и, как следствие, в длине обозначений), следует констатировать отсутствие фонетического сходства обозначений, несмотря на фонетическое вхождение одного обозначения в другое;

- заявленное обозначение "SOMBRERO" и противопоставленный знак "PARASORB SOMBRERO" не являются сходными до степени смешения по графическому критерию, поскольку состоят из разного количества словесных элементов, при этом сходный элемент "Sombbrero" выполнен строчными буквами, за исключением начальной буквы "S". К тому же вышеуказанный элемент расположен после слова "PARASORB", которое полностью выполнено прописными буквами и визуально воспринимается и запоминается лучше, чем слово "Sombbrero";

- в противопоставленном товарном знаке словесный элемент «Sombbrero» является второстепенным, а основным является элемент "PARASORB", на который падает логическое ударение. Таким образом, семантическое значение противопоставленного товарного знака складывается из значений двух элементов, входящих в его состав - "PARASORB" и "SOMBRERO", а семантическое значение заявленного обозначения определяется только значением слова "SOMBRERO". Так, слово "SOMBRERO" переводится с испанского языка на русский, как "шляпа, сомбреро, шляпка гриба". Слово "PARASORB", входящее в состав противопоставленного товарного знака, является фантазийным. На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение будет вызывать в сознании потребителей однозначные ассоциации с одноименным испанским головным убором, тем более, что значение слова "SOMBRERO" известно подавляющему большинству жителей России. В то же самое время, значение противопоставленного товарного знака "PARASORB Sombbrero" не будет столь очевидным ввиду наличия в знаке фантазийного слова "PARASORB";

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак используются для маркировки товаров, относящихся к 10 классу МКТУ, однако, данные товары не являются однородными, так как характеризуются различными областью и целью

применения, поскольку перечни товаров 10 класса МКТУ обоих сравниваемых товарных знаков содержат достаточно специфические медицинские принадлежности, которые используются в различных областях медицины - стоматология и хирургия;

– заявитель, швейцарская компания SportWelding GmbH, ориентирована в основном на производство медицинских устройств, инструментов для спортивной медицины, которое основывается на технологии под названием BoneWelding. Заявленное обозначение "SOMBRERO" используется в качестве названия артроскопического шовного фиксатора для стандартной и непрерывной фиксации с превосходной подкорковой фиксацией даже при нарушенной костной ткани при имплантации зубов, тогда как противопоставленный товарный знак "PARASORB Sombrego" является названием конусообразной мембраны, изготовленной из конского коллагена, производство которой осуществляется в соответствии со специальными процедурами и строгими стандартами качества.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 09.12.2013 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1104448 в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

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

С учетом даты (24.11.2011) конвенционного приоритета международной регистрации №1104448 правовая база для оценки её охраноспособности включает в себя 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, и введенные в действие 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 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.

Знак по международной регистрации №1104448 представляет собой словесное обозначение «SOMBRERO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1031051 представляет собой словесное обозначение «PARASORB Sombrero», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 10 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что сопоставляемые обозначения содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «SOMBRERO»/«Sombrero» («Sombrero» в переводе с испанского языка означает «шляпа»). При этом имеет место полное вхождение заявленного обозначения в противопоставленное.

Словесный элемент «PARASORB» входящий в состав противопоставленного знака не может оказывать существенного влияния на восприятие данного знака, поскольку является фантазийным и не связан семантически со словесным элементом «Sombrero».

Выполнение словесных элементов буквами латинского алфавита визуально сближает знаки.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров 10 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного и противопоставленного товарных знаков показал, что данные товары являются однородными, поскольку могут использоваться в одной области - хирургии.

Однородность товаров 10 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1104448, с товарами 10 класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1031051, и сходство самих обозначений

свидетельствуют об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 21.01.2014, оставить в силе решение Роспатента от 09.12.2013.