

**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 12.10.2012. Данное возражение подано ЗАО КПК «Ставропольстройопторг», Россия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2010732408, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010732408 на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «Saturn-S» была подана на имя заявителя 08.10.2010 в отношении товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным, графическая часть которого состоит из изображения планеты Солнечной системы (Сатурна), на фоне которого выполнена первая буква «S» словесного элемента «Saturn-S». Словесный элемент обозначает: слово «Saturn» (Сатурн) - название планеты Солнечной системы, буква «S» - сокращение от «Ставрополь».

Роспатентом 29.03.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010732408 в отношении всех заявленных товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее

зарегистрированными или заявленными на регистрацию на имя других лиц обозначениями:

- «САТУРН», свидетельство № 426903, приоритет от 25.03.2010, ООО «Медиа-Маркт-Сатурн», товары 07, 09, 11 классов МКТУ [1];
- «SATURN», свидетельство № 426901, приоритет от 16.03.2010, ООО «Медиа-Маркт-Сатурн», товары 07, 09, 11 классов МКТУ [2];
- «SATURN SATURN», заявка № 2010729976, приоритет от 17.09.2010, ООО «Медиа-Сатурн-Руссланд», товары 07, 09, 11 классов МКТУ [3];
- «Saturn», свидетельство № 294787, приоритет от 09.02.2004, ООО «САТУРН ЛТД», товары 07, 11 классов МКТУ [4];
- «Saturn», свидетельство № 176236, приоритет от 04.04.1997, «КЮНДОН НАВИЕН КО., ЛТД.», товары 07 класса МКТУ [5];
- «Saturn», международная регистрация № 787512, приоритет от 23.08.2002, «PETROSPEK UK LTD», товары 11 класса МКТУ [6];
- «Saturn», международная регистрация № 674932, приоритет от 04.07.2000, «EWM Hightec Welding GmbH», товары 07 класса МКТУ [7];
- «Saturn», международная регистрация № 669021, приоритет от 21.12.1995, «Media-Saturn-Holding GmbH», товары 07, 09, 11 классов МКТУ [8];
- «Сатурн», свидетельство № 80554, приоритет от 05.05.1986, АООТ «САТУРН», товары 07, 11 классов МКТУ [9].

В палату по патентным спорам 22.10.2012 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые знаки не тождественны и не сходны, поскольку в изобразительных элементах наклон орбиты планеты выполнен в разные стороны, а в словесном элементе заявленного обозначения присутствует буква «S», имеющая смысловую нагрузку (сокращение от слова «Ставрополь») и существенно отличающая заявленное обозначение от противопоставленных знаков. Кроме того, указано на то, что, несмотря на однородность классов МКТУ, сами товары не могут быть восприняты как произведенные одним источником происхождения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия выписки из ЕГРЮЛ заявителя (1);
- копии материалов заявки № 2010732408 и переписки по ней (2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, необидительными.

С учетом даты приоритета (08.10.2010) заявки № 2010732408 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 является комбинированным и представляет собой композицию из словесно-буквенного элемента «Saturn-S», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буквы «S» - заглавные, и стилизованного изображения планеты Сатурн. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.



Противопоставленный товарный знак « [1] является комбинированным и представляет собой композицию из словесного элемента «САТУРН», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и стилизованного изображения планеты Сатурн. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак « [2] является комбинированным и представляет собой композицию из словесного элемента «SATURN», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита (вторая буква – «A»), и стилизованного изображения планеты Сатурн. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленное обозначение « [3] является комбинированным и представляет собой композицию из изобразительного элемента в виде геометрической фигуры (незаконченный прямоугольник с закругленными

углами), на горизонтальной стороне которого выполнены две одинаковые композиции из словесного элемента «SATURN», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита (вторая буква «A» стилизована), и стилизованного изображения планеты Сатурн. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак «**Saturn**» [4] является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, в середине заглавной буквы «S» выполнен круг. Правовая охрана знаку предоставлена в красном и белом цветовом сочетании, в том числе в отношении товаров 07 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «» [5] является комбинированным и представляет собой горизонтально-ориентированный прямоугольник, в котором размещена композиция из словесного элемента «SATURN» и стилизованного изображения кольца планеты Сатурн. Словесный элемент выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «SATURN» [6] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак «**SATURN**» [7] является словесным и выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак «SATURN» [8] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана

знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак «**САТУРН**» [9] является словесным и выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 07 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-9] показал, что каждое обозначение содержит в своем составе в качестве основного элемента (несущего индивидуализирующую нагрузку) фонетически и семантически (Сатурн/Saturn – 1) бог посевов и покровитель земледелия, 2) планета) тождественный элемент «Saturn/SATURN/CATYPH», что свидетельствует об их сходстве.

Различия в исполнении букв (строчные и заглавные), а также наличие в обозначениях изобразительных элементов в виде прямоугольников, выступающих фоном, не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку в комбинированном обозначении основным является словесный элемент (он легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения). В этой связи указанные визуальные отличия являются второстепенными.

Следует также отметить, что изобразительные элементы обозначений представляют собой изображение планеты Сатурн, т.е. они графически воспроизводят семантическое значение словесного элемента «Saturn», что усиливает сходство знаков и приводит к выводу о подобии заложенных в обозначениях идей.

В силу изложенного можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение в целом ассоциируется с противопоставленными обозначениями [1-9], несмотря на отдельные отличия.

Довод заявителя о том, что элемент «-S» является сокращением от слова «Ставрополь» является декларативным и носит субъективный характер.

Анализ товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению,

показывает, что они идентичны или однородны товарам 07, 09 и 11 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков [1-9], поскольку они относятся к электрическим бытовым приборам и машинам (в том числе соковыжималки, сепараторы, электродвигатели, сварочные аппараты и т.д.), к электрической и электронной аппаратуре (сварочные установки, вилки электрические, розетки штепсельные, телефонная аппаратура, приборы для аварийной сигнализации и т.д.), к отопительному, вентиляционному и осветительному оборудованию (котлы, накопители, лампы, торшеры, вентиляторы, кондиционеры и т.д.), т.е. имеют одно назначение, а также условия реализации и круг потребителей.

Маркировка однородных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Довод заявителя о том, что, несмотря на однородность классов МКТУ, сами товары не могут быть восприняты как произведенные одним источником происхождения, является декларативным и не доказан материалами возражения.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых обозначений и однородности товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, заявленное обозначение и противопоставленные ему знаки [1-9] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 12.10.2012, оставить в силе решение Роспатента от 29.03.2012.**