

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 23.05.2014, поданное ООО «ЭРГИС Групп», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012720470, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2012720470 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 20.06.2012 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 06 и 20 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Как указано в описании, приведенном в заявке, в качестве товарного знака заявлено фантазийное словесное обозначение «**SOLGER**», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 26.02.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иного лица комбинированными знаками со словесным элементом «**SALGAR**» по международной регистрации №532642 [1] в отношении однородных товаров 06 и 20 классов МКТУ и по международной регистрации №887864 [2] в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ.

В возражении от 23.05.2014, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение и противопоставленные экспертизой знаки не ассоциируются друг с другом, поскольку имеют существенные отличия;
- сравниваемые словесные элементы «**SOLGER**» и «**SALGAR**» имеют различное звучание из-за различия гласных звуков, которые, образуя слоги, придают им то или иное звучание;
- указанные словесные элементы отличаются семантически, поскольку «**SALGAR**» в отличие от не имеющего перевода словесного обозначения «**SOLGER**» в переводе с португальского языка означает «посолить»;
- сравниваемые обозначения отличаются графически, поскольку по сравнению с заявленным обозначением, выполненным шрифтом, близким к стандартному с подчеркнутой буквой «О» в черно-белом цвете, противопоставленные знаки выполнены с использованием оригинального шрифта, цвета и изобразительных элементов в виде прямоугольника и стилизованного изображения лебедя;
- указанные отличия свидетельствуют об отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных экспертизой знаков [1-2].

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.06.2012) поступления заявки №2012720470 на государственную 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как было указано выше, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**SOLGER**», не имеющее смыслового значения, выполненного стандартным шрифтом, за исключением буквы «О», которая выполнена подчеркнутой и расположена чуть выше остальных букв.

Отказ в государственной регистрации товарного знака основан на несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, мотивированном сходством до степени смешения в отношении однородных товаров заявленного обозначения с ранее зарегистрированными на имя иного лица знаками [1 - 2].

Знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесного обозначения «**SALGAR**», помещенного в прямоугольную рамку. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в золотисто-белом цветовом сочетании в отношении товаров 06, 11, 20 и 21 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из горизонтально ориентированного прямоугольника, на фоне которого размещен словесный элемент «**SALGAR**», выполненный оригинальным шрифтом, слева от которого расположено стилизованное изображение лебедя. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в сине-белом цветовом сочетании в отношении товаров 11, 20, 21 классов МКТУ.

В результате анализа однородности товаров установлено следующее.

Знаку [1] предоставлена правовая охрана для товаров 06 класса МКТУ - «металлические строительные материалы, резервуары и трубы металлические, крепежные изделия (винты, болты, гайки), слесарные изделия, фурнитура для мебели и арматура металлические» и товаров 20 класса МКТУ – «вешалки». Знак [2] действует в отношении следующих товаров 20 класса МКТУ – «мебель, зеркала, рамы для картин; товары, не включенные в другие классы, изготовленные 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». Указанные товары однородны товарам 06 и 20 классов МКТУ заявленного перечня, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2012720470, поскольку они относятся к товарам одного вида, к одним родовым группам (строительные материалы, трубы и резервуары, скобяные и слесарные изделия, фурнитура и арматура различного назначения; мебель, предметы интерьера, изделия 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, не относящиеся к другим классам), выполнены из одного материала, имеют близкое назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей. Однородность товаров заявителем не оспаривается.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений на тождество и сходство установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-2] не являются сходными в целом, что обусловлено следующим.

Заявленное обозначение «**SOLGER**» не является фонетически сходным со словесным элементом «**SALGAR**», занимающим доминирующее положение в противопоставленных знаках [1-2], поскольку, несмотря на одинаковое количество слогов (два), букв и звуков, они отличаются по звучанию благодаря разным гласным звукам, образующими слоги «СОЛ-ГЕР/САЛ-ГАР», в результате чего гласные, находящиеся в ударной позиции, звучат отчетливо. Кроме того,

обозначения имеют достаточно короткий звуковой ряд, в связи с чем отличия в двух звуках из шести могут оказывать существенное влияние на их фонетическое сходство. Кроме того, по сведениям из словарно-справочных источников сети Интернет Salgar (произносится как Сальгар) в переводе с испанского языка — город и муниципалитет на западе Колумбии, на территории департамента Антьокия, а Solger (произносится как Зольгер) является фамилией немецкого философа Карла Вильгельма Фердинанда Зольгера. В связи с указанным сравниваемые обозначения должны быть произнесены как «ЗОЛЬ-ГЕР» и «САЛЬ-ГАР», что еще больше их отличает друг от друга по фонетическому признаку. С учетом того, что одно обозначение является фамилией, а другое - географическим наименованием, можно сделать вывод и о различии в семантике сравниваемых обозначений. В отношении приведенного в возражении перевода с португальского языка словесного элемента «SALGAR» следует отметить, что коллегии не удалось найти значение этого слова в электронных версиях словарей иностранных языков, а заявитель не представил копию выдержки из португальско-русского словаря. Также следует отметить, что сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление, что обусловлено использованием в противопоставленных знаках [1-2] оригинального шрифта, яркой цветовой гаммы, изобразительного элемента в виде стилизованного изображения лебедя в отличие от выполненного стандартным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании заявленного обозначения, в котором только буква «О» выполнена не совсем стандартной (расположена выше остальных и подчеркнута).

Таким образом, коллегией установлено, что сравниваемые обозначения не ассоциируются между собой в целом, следовательно, они не могут быть признаны сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, что свидетельствует о соответствии заявленного обозначения требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 23.05.2014, отменить решение Роспатента от 26.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012720470.