

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.12.2011, поданное компанией Синджента Лимитед, Синджента Юропиен Ридженл Сентр, Пристли Роуд, Суррей Рисёч Парк, Гилфорд, Суррей ДжиЮ2 7УайЭйч, Великобритания (GB) (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №430837, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 10.12.2009 за №430837 по заявке №2009732128/50 с приоритетом от 10.12.2009 на имя ООО «Сибagroхим», г. Новосибирск (далее - правообладатель) для товаров 01, 05 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Регистрация данного товарного знака действует до 10.12.2019.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №430837 представляет собой словесное обозначение «НЕОН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.12.2011 выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №430837 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «НЕОН» по свидетельству №430837 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 01, 05 классов МКТУ с товарным знаком «ЗИОН» по свидетельству №219335, зарегистрированным для товаров 01, 05 классов МКТУ на имя компании Синджента Лимитед (лицо, подавшее возражение);

- сопоставляемые товарные знаки являются фонетически сходными, поскольку в них совпадает половина звуков (-ОН), а гласные «И» и «Е» являются близкими по своим акустическим характеристикам и находятся в словах в безударном положении в связи с чем, почти не различимы на слух;

- коллизия знаков по фонетическому признаку является наиболее опасной;

- помимо фонетического сходства товарные знаки имеют существенное графическое сходство, поскольку знаки выполнены буквами одного алфавита, шрифтом одного цвета, печатными заглавными буквами, по горизонтали в строчку, в черно-белом цветовом сочетании при полном совпадении половины составляющих их букв;

- однородность товаров 01, 05 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, очевидна, поскольку их перечни содержат либо полностью совпадающие наименования товаров (например, гербициды или химикаты для лесного хозяйства, химикаты для садоводства и огородничества), либо товары, которые соотносятся друг с другом как общее – частное (например, химические продукты, предназначенные для использования в сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве/препараты химические для защиты винограда от поражения);

- таким образом, рассматриваемые товары относятся к одной и той же родовой группе (химические товары), имеют одинаковые области применения (сельское хозяйство, садоводство, лесоводство), общий круг потребителей, и, как правило, общие каналы сбыта;

- указанные товары относятся к группе недорогих товаров, реализуемых, в частности, через розничную сеть, то есть относятся к товарам, в отношении которых опасность смешения наиболее велика.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака «НЕОН» по свидетельству №430837 недействительной полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв, поступивший 15.02.2012, в котором выразил несогласие с изложенными в возражении доводами по следующим причинам:

- в возражении против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №430837 не отражен вопрос семантики словесных элементов «НЕОН» и «ЗИОН»;

- оспариваемый товарный знак «НЕОН» является устоявшейся лексемой русского языка, имеющей следующие значения: благородный газ, содержащийся в незначительных количествах в воздухе; химический элемент [Ne], инертный газ без цвета и запаха, входящий в состав воздуха; мужское имя;

- противопоставленный товарный знак «ЗИОН» согласно информации, полученной в открытых источниках, имеет следующие смысловые значения: гора Сион (юго-западный холм в Иерусалиме, на котором стояла городская крепость); город, расположенный в США, Штат Пенсильвания; название национального парка в США;

- так как в сравниваемых товарных знаках изначально заложены различные понятия, их смысловое значение не может быть признано сходным;

- несмотря на то, что сравниваемые словесные элементы имеют равное количество гласных и согласных звуков, их состав не однороден, в связи с чем, спутать звучание слов «НЕОН» и «ЗИОН» невозможно;

- отсутствие смыслового и фонетического сходства обуславливает вывод об отсутствии сходства оспариваемого товарного и противопоставленного товарного знака в целом.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №430837 в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (10.12.2009) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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. 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) и (г) 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 звуко сочетаний 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 обозначениях 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 обозначениях 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №430837 представляет собой словесное обозначение «НЕОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 01, 05 классов МКТУ на имя ООО «Сибагрохим».

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров 01, 05 классов МКТУ на имя лица, подавшего возражение, товарного знака по свидетельству №219335.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЗИОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ сходства данных обозначений с учетом критерия сходства словесных обозначений показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «НЕОН» является лексической единицей русского языка, означающей химический элемент, инертный газ без цвета и запаха, в осветительных трубках и электрических лампах дающих красное свечение, Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов, Н.Ю.Шведова, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 419.

Отзыв правообладателя содержит информацию о том, что слово «ЗИОН» (Zion) представляет собой название города и национального парка в Соединенных Штатах Америки (сведения приведены из сети интернет с сайтов www.komandirovka.ru и www.americantravel.ru). Однако, ввиду отсутствия сведений об информированности российских потребителей о существовании таких географических объектов на территории США, у коллегии имеются основания полагать, что оно будет восприниматься в качестве фантазийного обозначения.

Таким образом, оспариваемый товарный знак имеет определенное смысловое значение, очевидное для российских потребителей, а противопоставленный товарный знак может восприниматься как фантазийное слово, в связи с чем нет оснований считать рассматриваемые товарные знаки семантически сходными.

Относительно фонетики словесных элементов «НЕОН» и «ЗИОН» коллегией палаты по патентным спорам установлено следующее.

В рассматриваемых словесных элементах совпадает 2 буквы/звука, расположенных в одинаковой последовательности. Однако отмеченное совпадение не позволяет признать слова «НЕОН» и «ЗИОН» сходными в звуковом отношении, поскольку они имеют различные четко произносимые начальные части (первые слоги [не-] и [зи-], соответственно). Данное обстоятельство имеет решающее значение при восприятии двусложных словесных элементов, поскольку основное внимание уделяется начальной части слова (первому слогу), с которой и начинается прочтение.

На основании изложенного коллегия палаты по патентным спорам установила отсутствие сходства сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору сходства словесных обозначений.

Использование в сопоставляемых товарных знаках стандартного шрифта черного цвета и одинакового алфавита сближает их в графическом отношении. Вместе с тем, анализируемые товарные знаки не являются сходными в целом, поскольку имеют существенные семантические и фонетические отличия.

Поскольку товарные знаки по свидетельствам №430837 и №219335 не являются сходными, проведение анализа однородности товаров, указанных в их перечнях, представляется нецелесообразным.

В силу обозначенного выше отсутствуют основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №430837 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 21.12.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №430837.