

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 10.11.2011, поданное Забалуевым Виктором Александровичем, г. Жигулевск, Самарская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010707430, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010707430 с приоритетом от 11.03.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесного элемента «SHAP» с восклицательным знаком и изобразительного элемента в виде «солнышка». Обозначение исполнено в бордовом и белом цветовом сочетании.

Роспатентом принято решение от 27.07.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010707430 в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 155217, 155218 и 153503, принадлежащими иному лицу и имеющими более ранние приоритеты.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.11.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 27.07.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

- анализ на сходство заявленного комбинированного обозначения со словесным элементом «SHAP!», противопоставленных комбинированных товарных знаков со словесным элементом «SHAPO» и словесного товарного знака «ШАПÓ» показал, что сравниваемые обозначения нельзя признать сходными ввиду их фонетических, графических и семантических отличий;

- заявленное обозначение «SHAP!» и противопоставленный товарный знак «ШАПÓ» производят различное зрительное впечатление за счет использования букв различных алфавитов, различных шрифтов, а также различаются количеством звуков и звукосочетаний, количеством слогов, ударениями в словах;

- сравнительный анализ заявленного обозначения «SHAP!» и противопоставленных товарных знаков «SHAPO» показал, что их фонетическое отличие состоит в разном количестве звуков и звукосочетаний, количестве слогов, в несовпадении ударений в словах, при этом в противопоставленных товарных знаках последний звук «о» является доминирующим, и внимание фиксируется на нем, так как на него падает ударение;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки со словесным элементом «SHAPO» имеют различное графическое исполнение, определяемое видом шрифта, характером написания и расположением букв в словах, кроме того, сравниваемые обозначения выполнены в разном цветовом сочетании и содержат разные графические элементы;

- в смысловом отношении заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки также нельзя признать сходными, поскольку они несут различную смысловую нагрузку;

- словесный элемент заявленного обозначения имеет сходство со словом «Shape», означающим форму, образ, в то время как противопоставленные товарные знаки имеют сходство с французским словом «Chapeau», означающим головной убор;

- противопоставленные товарные знаки не могут являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010707430 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

К возражению приложено заключение лингвистической экспертизы, содержащее выводы о фонетическом, семантическом и графическом несхождении обозначения «SHAP!» с товарными знаками по свидетельствам №№ 155217 и 155218.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (11.03.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила), действующие в части, не противоречащей Кодексу.

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 требованиями пункта 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 14.4.2.4 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 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 подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Как указано выше, заявленное обозначение является комбинированным и состоит из выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесного элемента «SHAP» с восклицательным знаком и изобразительного элемента в виде «солнышка». Обозначение исполнено в бордовом и белом цветовом сочетании.

В заключении экспертизы, на основании которого принято оспариваемое решение, указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 155217, 155218 и 153503.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 155217 является комбинированным и состоит из словесного элемента «SHAPO», выполненного буквами латинского алфавита черного цвета, образующими дугу, и изобразительного симметричного элемента, выполненного сочетанием геометрических фигур и расположенного над словесным элементом [1].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 155218 является комбинированным и состоит из словесного элемента «SHAPO», выполненным буквами латинского алфавита белого цвета, образующими дугу, и изобразительного симметричного элемента, выполненного сочетанием геометрических фигур и расположенного над словесным элементом. Обозначение выполнено в белом цвете на черном фоне [2].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 153503 представляет собой словесное обозначение «ШАПÓ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Над буквой «О» проставлен знак ударения [3].

Анализ охраноспособности заявленного обозначения с точки зрения его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, однородны услугам 35 и 42 классов МКТУ, приведенным

в перечнях противопоставленных товарных знаков, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид.

Вместе с тем сопоставление заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков свидетельствует об их несходстве.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1] и [2] представляют собой комбинированные обозначения, при сравнении которых следует учитывать, производят ли они в целом сходное впечатление, могут ли смешиваться потребителем, поскольку потребитель, как правило, не сравнивает два знака, а руководствуется общими впечатлениями о знаке, виденном/слышанном ранее.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и товарных знаков [1] и [2] показал, что визуально они значительно отличаются друг от друга своим оригинальным композиционным построением.

Так, заявленное обозначение включает такие элементы как восклицательный знак и изображение «солнышка», акцентирующие на себе внимание при восприятии знака.

В свою очередь, противопоставленные товарные знаки [1] и [2] в верхней части содержат изобразительный элемент неопределенной формы, способный вызывать различные ассоциации, а слово «ШАРО» размещено по дуге.

Кроме того, существенно отличаются шрифтовое и цветовое исполнения самих словесных элементов «SHAP» и «ШАРО».

С точки зрения фонетического признака сходства словесных элементов «SHAP» и «ШАРО» имеет место совпадение 4 букв, расположенных в одинаковой последовательности. Вместе с тем в слове «ШАРО» ударение падает на последний слог (что подтверждается также товарным знаком «Ш А П Ё», принадлежащем тому же лицу), тогда как слово «SHAP» имеет ударение на первый (единственный) слог. Кроме того, сравниваемые слова являются короткими, в связи с чем отличие в один ударный слог является существенным.

Слова «SHAP» и «ШАРО» не являются лексическими единицами каких-либо языков, что не позволяет провести сравнение данных словесных элементов с точки зрения семантического фактора.

Таким образом, заявленное обозначение и товарные знаки [1] и [2] производят в целом различное впечатление и не могут смешиваться потребителем.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] показал, что они являются несходными ввиду следующего.

С точки зрения фонетического признака сходства словесных элементов указанные обозначения являются несходными, прежде всего, за счет разного количества слогов, а также ударения. Кроме того, противопоставленный знак [3] имеет однозначное прочтение [ша-пó], в отличие от заявленного фантазийного обозначения, выполненного в латинице, которое российским потребителем может быть произнесено, например, как [шап], [шэп], [схап], [схэп], [сап] или [сэп].

С точки зрения графического признака, словесные элементы «SHAP» и «ШАПÓ» несходны, за счет выполнения слов буквами разных алфавитов в разной цветовой гамме.

Что касается смыслового признака сходства словесного элемента заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3], то данный критерий имеет второстепенное значение, поскольку слова «ШАПÓ» и «SHAP» являются фантазийными.

С учетом изложенного заявленное обозначение и товарные знаки [1], [2], и [3] не являются сходными до степени смешения, что приводит к выводу о соответствии первого требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 10.11.2011, отменить решение Роспатента от 27.07.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010707430.