

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 13.05.2011, поданное Цзянсу Синоргкем Текнолоджи Ко., Лтд., Китай (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 09.02.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009718145/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2009718145/50 с приоритетом от 28.07.2009 является Цзянсу Синоргкем Текнолоджи Ко., Лтд., Китай.

В качестве товарного знака в отношении товаров 1 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, заявлено словесное обозначение «SINORGCHEM», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 09.02.2011 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 1 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для данных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 1 класса МКТУ с ранее зарегистрированными на имя другого лица комбинированными знаками по

международным регистрациям №923674, №854595 со словесным элементом «SINOCHEM».

В возражении от 13.05.2011 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака для товаров 1 класса МКТУ по следующим причинам:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки не сходны фонетически, семантически и графически;
- так, в заявленном обозначении «SINORGCHEM» буквы «RG» имеют отчетливое произношение;
- визуальное отличие обусловлено разным количеством букв в словесных элементах и наличием изобразительных элементов в противопоставленных знаках;
- обозначения не имеют смысловых значений;
- товары под заявленным обозначением можно охарактеризовать как химические добавки, а товары противопоставленных знаков – это, в основном, готовые продукты;
- при этом товары сравниваемых знаков отличаются по виду, назначению и каналам распространения, что позволяет считать их неоднородными.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2009718145/50 в отношении товаров 1 класса МКТУ.

К возражению приложены:

1. Распечатка страниц Большой Советской энциклопедии. Статья «Пестициды», 5л.
2. Распечатка страниц Большой Советской энциклопедии. Статья «Удобрения», 3л.
3. Копия упаковки Удобрения, 1 л.
4. Копия упаковки Пестицида, 1 л.
5. Копия статьи «Каучук и резина», 1 л.
6. Копия статьи «Секреты производства бумаги», 2л.
7. Копия статьи «Цвет от А до Я», 3 л.
8. Копия статьи «Пестициды». Классификация, 2 л.
9. Копия статьи «Пластические массы», Новый политехнический словарь, п. ред. А.Ю. Ишлимского, БРЭ, Москва, 2003 год, 2 л.
10. Копия статьи «Противопожарная обработка», 2 л.

11. Копия статьи «Материалы для сварки», 1л.

12. Копия статьи «Кожа по способу отделки», 2л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (28.07.2009) поступления заявки на 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1486 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 (подпункт 1);

- 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 (подпункт 2).

Согласно пункту (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 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.

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 по заявке №2009718145/50 представляет собой словесное обозначение «SINORGCHEM», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак по международной регистрации №854595 представляет собой комбинированное обозначение в виде наполовину наполненной колбы внизу которой на фоне дугообразного элемента заглавными буквами латинского алфавита выполнена надпись «SINOCHEM».

Противопоставленный комбинированный знак по международной регистрации №923674 представляет собой овал, разделенный по горизонтали на три части. Верхняя и нижняя части заштрихованы темным цветом и на них нанесены иероглифы. В центральной части расположен словесный элемент «SINOCHEM», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленные знаки принадлежат одному правообладателю.

Наиболее значимыми элементами противопоставленных знаков являются словесные элементы «SINOCHEM», выполненные крупными буквами и акцентирующие на себе внимание потребителя.

Анализ показал, что заявленное обозначение является сходным с противопоставленными знаками в силу наличия у них высокой степени фонетического сходства, а также графического сходства их доминирующих словесных элементов «SINORGCHEM» и «SINOCHEM».

Так, сравниваемые элементы имеют совпадающие начальные «SINO-» и конечные «-CHEM» части. При этом отличие составляет только буквы «RG» в середине заявленного обозначения. Кроме того, элемент «SINOCHEM» буквенно полностью входит в состав заявленного обозначения.

Словесные элементы сравниваемых знаков выполнены буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, что свидетельствует и об их графическом сходстве.

Отсутствие смыслового значения словесных обозначений «SINORGCHEM» и «SINOCHEM» не позволяет их оценить по семантическому фактору сходства.

В отношении однородности товаров сравниваемых обозначений следует согласиться с доводами экспертизы.

Так, товары 1 класса МКТУ заявленного обозначения «добавки к резине; фармацевтические полупродукты; добавки, используемые для изготовления бумаги;

красящие добавки; полупродукты для изготовления средств для борьбы с вредителями» являются однородными товарам противопоставленных международных регистраций – «химические удобрения, удобрения растительного происхождения, удобрения животного происхождения, изотопы для промышленных целей; химикаты для садоводства и огородничества, кроме фунгицидов; гербициды, инсектициды и средства для уничтожения паразитов; химикаты для сельского хозяйства, кроме фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и средств для уничтожения паразитов; вещества для консервации семян; химические препараты для научных целей (кроме предназначенных для использования в медицине или ветеринарии); пластмассы из синтетических смол; удобрения; препараты для противопожарной обработки; химикаты для сварки; химикаты для отделки кожи», так как имеют совпадение по роду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

Следует отметить, что в данном случае также имеет место принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности данных товаров одному производителю, так как они маркированы имеющими высокую степень сходства товарными знаками.

В связи с этим, оспариваемый заявителем вывод о том, что заявленное обозначение по заявке №2009718145/50 является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками по международным регистрациям №923674, №854595 в отношении однородных товаров и, соответственно, противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 13.05.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 09.02.2011.