

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 21.10.2011, поданное компанией Конинклийке Филипс Электроникс Н.В., Нидерланды (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №433140, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2009712532/50 с приоритетом от 03.06.2009 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 23.03.2011 за №433140 в отношении товаров 21 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ОМРОН ХЭЛФКЭА КО. ЛТД., Япония (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №433140 представляет собой словесное обозначение «Sonic style», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.10.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №433140, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак №443140 "Sonic style" сходен до степени смешения со знаком по международной регистрации №821036 "SONICARE", правовая охрана

которому предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ;

- сравниваемые товарные знаки сходны фонетически, так имеет место быть совпадение пяти начальных звуков [соник] в сравниваемых обозначениях;

- сравниваемые товарные знаки сходны семантически, поскольку основные семантические ассоциации, возникающие в сознании потребителя, как в оспариваемом, так и в противопоставленном знаках связаны со звуком и с акустикой так как:

- исходя из семантики слов "sonic" и "style" словосочетание "sonic style" может быть переведено с английского языка как «звуковой стиль», «акустический стиль» и т.п. При этом основное смысловое значение падает на слово "sonic", а слово "style" является слабым элементом обозначения и не придает дополнительной различительной способности оспариваемому товарному знаку;

- что касается словесного элемента "sonicare" знака по международной регистрации №821036 то, несмотря на то, что данное слово является искусственно изобретенным, оно, тем не менее, вызывает те же семантические ассоциации, так как начальная часть данного обозначения "soni-" является широко используемым компонентом в начале составных слов, означающим «звук», поэтому любое слово, начинающееся с "soni-", формирует в сознании потребителя ассоциации со звуком, акустикой;

- в сочетании с завершающей частью рассматриваемого словесного элемента "care", которая также имеет свою семантику в английском языке, весь словесный элемент "sonicare" воспринимается как имеющий смысловое значение «звуковая забота», «звуковой уход» и т.п.;

- сравниваемые знаки сходны визуально, поскольку словесные элементы выполнены стандартным шрифтом, при этом изобразительный элемент противопоставленного знака имеет небольшой размер и не оказывает сильного влияния на визуальный образ знака в целом;

- перечни товаров сравниваемых знаков содержат идентичные товары «щетки зубные электрические», а остальные товары, входящие в перечень товаров оспариваемого товарного знака, являются однородными указанным. Данное

обстоятельство существенно усиливает вероятность смешения товаров, маркированных сравниваемыми знаками.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №433140 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены копии страниц из «Нового большого англо-русского словаря», 1994.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 21.10.2011, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- между сравниваемыми товарными знаками отсутствует сходство до степени смешения, поскольку они обладают существенными звуковыми, графическими и смысловыми отличиями и в целом не ассоциируются друг с другом, поэтому у потребителя не может возникнуть представление о принадлежности товаров, маркированных этими товарными знаками, одному и тому же лицу;

- сравниваемые обозначения с учетом их произношения [соник стайл] - [соникеа] различаются по следующим признакам: количеству слов; количеству и составу слогов, согласных и гласных звуков; под ударением находятся разные слоги: первый слог [со] в оспариваемом товарном знаке и третий слог [ке] в противопоставленном знаке;

- визуально сравниваемые знаки не производят одинакового общего зрительного впечатления. Отличие обусловлено тем, что в них содержится разное количество слов и букв, для написания словесных элементов использованы разные виды шрифтов, Кроме того, в знаке по международной регистрации №821036 содержится изобразительный элемент в виде 18 точек над буквой «с»;

- сравниваемые обозначения не способны вызывать сходных смысловых ассоциаций, так как:

- противопоставленный знак «SONICARE» представляет собой вымышленное слово;

- оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание, обладающее определенной семантической нагрузкой в силу значимости каждого из входящих в него слов: "sonic" - звуковой, акустический,двигающийся со скоростью звука, имеющий

скорость звука; "style" - стиль, слог, манера изъясняться; манера, линия поведения; изящество, вкус. Из приведенных вариантов можно составить разнообразные семантические конструкции, например, «акустический стиль», «звуковой слог», «звуковое изящество» и др. Любая из перечисленных семантических конструкций является оригинальной, запоминающейся и, соответственно, дающей возможность потребителю отличить товары, маркированные обозначением «sonic style» от товаров, предлагаемых под товарным знаком «SONICARE», лишенным смысловых значений;

- кроме того, правообладатель отмечает, что компания OMRON является всемирно известным производителем электронного медицинского оборудования и инструментов. Продукция компании представлена на российском рынке с начала 1990-х годов и завоевала среди российских потребителей широкую популярность;

- среди товаров, производимых компанией OMRON, в частности, российским потребителям предлагается несколько видов зубных щеток. Следует отметить, что оспариваемый товарный знак всегда наносится на товары совместно с частью фирменного наименования OMRON, что является дополнительной гарантией, исключающей возможность смешения товаров компании с товарами иных лиц.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №433140.

К отзыву были представлены следующие материалы:

- распечатки из словаря Яндекс.Lingvo – [1];
- сведения из сети Интернет, касающиеся информации о компании OMRON (сайты: <http://omron.ru/>; <http://www.csmedica.ru/>; www.google.com) – [2].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необоснованными.

С учетом даты приоритета (03.06.2009) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по заявке №2009712532/50 включает в себя 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, 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) 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, 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 звукосочетаний 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 пункте 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 принимается 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 №433140 – [1] представляет собой словесное обозначение «Sonic style», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 21 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак по международной регистрации №821036 – [2] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «sonicare», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде точечного рисунка, расположенного над буквой «с». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 21 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Сопоставительный анализ на тождество и сходство показал следующее.

Несмотря на то, что сравниваемые знаки [1] и [2] имеют одинаковые по звучанию начальные части «sonic-», тем не менее, этот факт не является основанием для признания знаков [1] и [2] сходными в целом.

Так, с точки зрения фонетики анализ словесных элементов «Sonic style» – «sonicare» показал их различие, обусловленное тем, что сравниваемые обозначения имеют разное количество букв (9-8) и слогов (3-4), количество согласных (7-3), гласных (3-4) и их состав, количество слов (2-1), что свидетельствует о разной фонетической длине, и несхождении звучания [соник стайл] и [соникеа] в целом.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить следующее. Словесный элемент «sonicare» не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является фантазийным. Между тем, оспариваемый товарный знак «Sonic style» представляет собой словосочетание, состоящее из двух лексических единиц, связанных между собой, имеющих значения: Sonic – акустический, звуковой; style – стиль, манера (Яндекс-словари). В этой связи наличие у обозначения «Sonic style» смыслового значения и его отсутствие у противопоставленного знака способствует признанию сравниваемых обозначений несходными по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Что касается графического признака сходства, то следует отметить, что оспариваемый знак [1] состоит из двух слов, в то время как противопоставленный знак [2] – из одного слова, что визуально его удлиняет и делает несходным. Визуальные различия знаков [1] и [2] усиливаются за счет исполнения знака [2] жирным оригинальным шрифтом и присутствия в нем изобразительного элемента.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что в целом сравниваемые обозначения не сходны, что приводит к отсутствию возможности смешения однородных товаров, маркированных этими знаками, потребителями.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №433140 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегией Палаты по патентным спорам также принят во внимание тот факт, что на российском рынке товары, производимые ОМРОН, появились в начале 90 годов и присутствует наряду с продукцией компании Филипс, что подтверждает вывод о том, что они сосуществуют, не смешиваясь в хозяйственном обороте.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 21.10.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №433140.