

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 18.09.2013 на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011735427, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011735427 с приоритетом от 28.10.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «Скандик Лайн», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 07, 09, 12, 28 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «SCANDIC», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 05.07.2013 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011735427 в отношении товаров 09, 28 классов МКТУ. В отношении товаров 07, 12 и услуг 35 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных

товаров и услуг товарными знаками. А именно, были противопоставлены следующие товарные знаки:

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «Scandica» по свидетельству №447282 [1] с приоритетом от 02.07.2010, зарегистрированный на имя ООО «Скандика», Москва для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «SCANDEQ» по свидетельству №358280 [2] с приоритетом от 04.04.2006, зарегистрированный на имя ООО «Центр Скандинавского оборудования для хлебопекарной и кондитерской промышленности», Санкт-Петербург для однородных товаров 07 класса МКТУ;

- словесный товарный знак «SKANDIK» по свидетельству №297866 [3] с приоритетом 22.03.2005, зарегистрированный на имя ООО «Сибур-Русские шины», Москва для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- словесный знак «Scandic» по международной регистрации №760882 [4] с конвенционным приоритетом от 14.09.2000, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя VERMOP Salmon GmbH, Германия для однородных товаров 12 класса МКТУ.

В возражении от 18.09.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с мнением экспертизы относительно сходства до степени смешения заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №447282 и №297866 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- однако заявитель не согласен с мнением экспертизы относительно сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными знаками №358280 в отношении товаров 07 класса МКТУ и №760882 в отношении товаров 12 класса МКТУ;

- правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ, предназначенных для перемещения по воде, в то время как

в перечне международной регистрации №760882 указаны товары, связанные с очисткой зданий, больниц, отелей и т.п., а также запасные части для вышеупомянутых товаров, что позволяет сделать вывод об их неоднородности и принципиальной невозможностью спутать их с товарами, маркированными заявленным обозначением;

- заявителем представлен перевод перечня товаров, указанных в международной регистрации №760882, с английского и французского языков, выполненный независимым Бюро переводов «Логос»;

- сведения из сети Интернет подтверждают, что правообладатель международной регистрации №760882 - немецкая компания «VERMOP», специализируется на производстве передвижных систем уборки;

- также, исходя из информации, приведенной в сети Интернет следует, что деятельность ООО «Центр Скандинавского оборудования для хлебопекарной и кондитерской промышленности», Санкт-Петербург - правообладателя товарного знака по свидетельству №358280 связана с хлебопекарным и кондитерским производством;

- по этой причине товары, указанные в свидетельстве №358280, относятся к частям двигателей и самим двигателям для хлебопекарного и кондитерского оборудования, и вряд ли потребитель может их спутать с лодочными моторами на одной товарной полке вследствие различных видов производств.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и в дополнение к товарам 09, 28 классов МКТУ предоставить правовую охрану знаку по заявке №2011735427 в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены следующие документы:

- перевод перечня международной регистрации №760882, выполненный Бюро переводов Логос (ООО «Логос») [5];

- распечатки из сети Интернет (www.vermop.com, www.kcspb.ru, www.cleantorg.ru, www.rnov.ru, www.scandeq.ru) [6];

- рекламные материалы [7].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (28.10.2011) заявки №2011735427 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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. 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) 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 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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «SCANDIC», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента оспаривается заявителем в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011735427 в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ. Согласно заключению по результатам экспертизы отказ в регистрации товарного знака для данных товаров основан на наличии ранее зарегистрированных на имя иных лиц в отношении однородных товаров сходных до степени смешения товарных знаков [2; 4].

Товарный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, включающее доминирующий словесный элемент «SCANDEQ», выполненный крупным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Под указанным элементом мелким шрифтом буквами русского алфавита серого цвета выполнено словосочетание «центр скандинавского оборудования», являющееся неохраняемым элементом товарного знака. В центральной части товарного знака размещено стилизованное изображение повара оранжевого цвета.

Знак [4] представляет собой словесное обозначение «Scandic», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с использованием заглавной буквы «S».

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и товарных знаков [2; 4] на тождество и сходство было установлено следующее.

В словесных элементах «SCANDIC» и «SCANDEQ» [2] совпадает большая часть звуков (5 звуков из 7), расположенных в одинаковом порядке. При этом отличающиеся буквы «E»/«I» и «Q»/«C» близки по звучанию, кроме того они расположены в конце слов в безударной позиции, в связи с чем произносятся недостаточно четко. Что касается заявленного обозначения и знака [4], то их словесные элементы фонетически тождественны.

Заявленное обозначение и знак [4] выполнены стандартными видами шрифтов буквами латинского алфавита, в связи с чем, производят одинаковое общее зрительное впечатление.

Словесные элементы, как заявленного обозначения, так и противопоставленных товарных знаков отсутствуют в словарно-справочных

источниках. В силу их фантазийности проведение анализа по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

В рассматриваемом случае, ввиду фонетического сходства (тождества) словесных элементов, которые являются основными индивидуализирующими элементами в сравниваемых обозначениях, заявленное обозначение и товарные знаки [2; 4] признаны коллегией палаты по патентным спорам сходным в целом.

По вопросу однородности товаров 07, 12 классов МКТУ, указанных в перечне заявленного и противопоставленных товарных знаков, коллегией палаты по патентным спорам установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается, в частности, в отношении товаров 07 класса МКТУ «моторы лодочные» и товаров 12 класса МКТУ «движители винтовые для небольших судов».

В перечне товарного знака [2] присутствуют товары 07 класса МКТУ «двигатели; краны [детали машин и двигателей]; механизмы гидравлические для управления двигателями и моторами; насосы [части машин или двигателей]; поршни [детали машин или двигателей]; соединения [части двигателей]; устройства для управления машинами или двигателями; электродвигатели». Необходимо отметить, что перечисленные товары не уточнены с точки зрения области их применения. В этой связи предполагается, что товарный знак [2] может быть использован в отношении двигателей и их элементов, используемых в любой области, в том числе и для средств передвижения по воде.

Таким образом следует признать, что товары 07 класса МКТУ «моторы лодочные» и 12 класса МКТУ «движители винтовые для небольших судов» заявленного перечня и товары 07 класса МКТУ противопоставленного перечня относятся к одному виду товаров (устройства, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую), либо являются сопутствующими, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации, а поэтому являются однородными.

Относительно довода заявителя о том, что правообладатель товарного знака [2] специализируется на производстве и реализации товаров, используемых в

хлебопекарном и кондитерском производстве, следует отметить, что оценке подвергаются не фактическая деятельность правообладателя, а товары, на которые распространяется правовая охрана товарного знака согласно перечню.

Знаку [4] правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ, представляющих собой тележки для транспортировки уборочного инвентаря и их элементы, которые не являются однородными товарам 12 класса МКТУ «аппараты, перемещающиеся по воде; катера; средства транспортные водные, в том числе лодки», в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2011735427.

Следовательно, неоднородные товары, маркированные сходными знаками, не будут смешиваться потребителями в гражданском обороте.

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение, в дополнение к товарам 09, 28 классов МКТУ, в отношении которых принято решение о государственной регистрации товарного знака, также может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 12 класса МКТУ. Вместе с тем, в отношении товаров 07 (моторы лодочные) и товаров 12 (двигатели винтовые для небольших судов) классов МКТУ заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком [2], то есть не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 18.09.2013, изменить решение Роспатента от 05.07.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011735427.