

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 20.09.2013, поданное ООО «Скандик Лайн», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 20.06.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011735426, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2011735426 подано 28.10.2011 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 09, 12, 28 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПРО SCANDIC PRO», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского и латинского алфавитов в три строки.

Решение Роспатента от 20.06.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011735426 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении товаров 09 и 28 классов МКТУ.

В отношении товаров 07, 12 и услуг 35 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком со словом «Scandica» (свидетельство №447282), ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [1];
- с комбинированным товарным знаком со словом «SCANDEQ» (свидетельство №358280), ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ [2];
- со словесным товарным знаком «SKANDIK» (свидетельство №297866), ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [3];
- со словесным знаком «Scandic» (международная регистрация №760882), которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ [4].

В возражении от 20.09.2013, поступившем в палату по патентным спорам, содержатся следующие доводы:

- заявитель согласен со сходством заявленного обозначения до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№447282, 297866, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- заявитель не может согласиться с тем, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №358280 [2] сходен до степени смешения с заявленным обозначением, поскольку сравниваемые обозначения различаются визуально, а словесные элементы имеют различное количество слов и слогов, разное ударение, в силу чего фонетическое восприятие их различно;

- товары 07 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2] неоднородны товарам 07 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, поскольку деятельность правообладателя этого товарного знака связана с оборудованием для хлебопекарной и кондитерской промышленности;

- товары 12 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, не являются однородными с товарами 12 класса МКТУ, в

отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №760882 [4], поскольку правообладатель этого знака является профессиональной клининговой компанией по производству передвижных мобильных средств и систем уборки, а правовая охрана знака на территории Российской Федерации предоставлена в отношении таких товаров 12 класса МКТУ как тележки для транспортировки уборочного инвентаря при проведении профессиональной уборки, утилизации бумажных отходов и мусора, предназначенных для использования в учреждениях, больничных, гостиничных и прочих подобных помещениях, и основных элементов этих товаров.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 07, 09, 12, 28 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка международной регистрации №760882 с заверенным переводом;
- информация о правообладателе товарного знака по свидетельству №358280;
- информация о правообладателе знака по международной регистрации №,760882 и товарах, которые он производит.

На заседании коллегии, состоявшемся 16.12.2013, заявитель дополнительно представил информационные материалы о компании ООО «Скандик Лайн» и ее продукции.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.10.2011) поступления заявки №2011735426 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

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.

Согласно пункту (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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «ПРО SCANDIC PRO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, при этом словесный элемент «SCANDIC» расположен в центральной части обозначения, словесный элемент «ПРО» над словом «SCANDIC», а слово «PRO» под ним.

Следует отметить, что словесные элементы в заявленном обозначении не образуют устойчивого словосочетания и не связаны друг с другом грамматически и семантически. Доминирующее положение занимает словесный элемент «SCANDIC», благодаря своему положению в композиции обозначения, а также в

силу того, что именно на него падает основная роль в индивидуализации товаров заявителя – ООО «Скандик Лайн».

Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] и [3], зарегистрированными в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, и не претендует на регистрацию товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ остаются комбинированный товарный знак по свидетельству №358280 [2] и словесный знак по международной регистрации №760882 [4].

Анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленными знаками показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «SCANDEQ», выполненный близким к стандартному шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, неохраемые элементы «центр скандинавского оборудования» и изобразительный элемент в виде стилизованного человечка. Доминирующее положение в композиции знака занимает словесный элемент «SCANDEQ», благодаря крупному размеру шрифта и центральному расположению.

Фонетическое сходство доминирующих словесных элементов «SCANDIC» и «SCANDEQ» обусловлено наличием близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, одинаковым числом слогов в словах, тождеством звучания начальной части слов «SCAN-» и «SCAN-» и сходством звучания конечных частей слов «-DIC» и «-DEQ».

Отсутствие смыслового значения в сравниваемых словах «SCANDIC» и «SCANDEQ» усиливает значение фонетического признака сходства, при этом визуальные различия между сравниваемыми обозначениями, обусловленные присутствием других словесных элементов и изобразительного элемента в противопоставленном товарном знаке, не влияют на общий вывод о сходстве

знаков, поскольку не играют существенной роли в индивидуализации товаров заявителя и правообладателя противопоставленного знака.

Анализ товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №358280, показал однородность таких товаров 07 класса МКТУ, как «двигатели, электродвигатели», «моторы лодочные» и товаров 12 класса МКТУ «двигатели винтовые для небольших судов», поскольку эти товары относятся к одной родовой группе «двигатели», имеют одно назначение – преобразование одного вида энергии в другой, в частности в механическую энергию, один круг потребителей и условия реализации.

В целом заявленное обозначение и противопоставленный знак [2] при восприятии могут вызывать в сознании потребителя сходные ассоциации, что позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 07, 12 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [4] представляет собой словесное обозначение «Scandic», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено звуковым тождеством входящих в них словесных элементов, занимающих доминирующее положение, при этом визуальные различия между сравниваемыми обозначениями, обусловленные присутствием словесных элементов «ПРО» и «PRO» в заявленном обозначении, незначительны.

Однако, несмотря на сходство сравниваемых знаков, анализ товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку [4], показал отсутствие однородности таких товаров как «аппараты, перемещающиеся по воде; катера; средства транспортные водные, в том числе лодки» и «véhicules de transport, à usage professionnel, de nettoyage, pour travaux de désinfection, pour l'enlèvement de papiers et déchets et destinés au nettoyage

d'immeubles, établissements hospitaliers et hôteliers, et autres établissements de ce type; principaux éléments des produits précités (compris dans cette classe)» (транспортные средства для уборочного инвентаря при проведении профессиональной и дезинфицирующей уборки, утилизации бумажных отходов и мусора, предназначенные для использования в учреждениях, больничных, гостиничных и прочих подобных помещениях; основные элементы вышеуказанных товаров, включенные в этот класс), поскольку эти товары относятся к разным родовым группам, имеют различное назначение, круг потребителей и условия реализации, в силу чего нет оснований для вывода о возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, что свидетельствует о невозможности смешения этих товаров в гражданском обороте в случае маркировки их сходными товарными знаками.

Коллегия также приняла во внимание информацию, представленную заявителем, о профиле деятельности правообладателя знака по международной регистрации №760882 компании VERMOP Salmon GmbH, связанной с производством систем для профессиональной уборки, а также основной деятельностью заявителя – производством лодок и катеров для рыбалки, охоты и активного отдыха на воде.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 12 класса МКТУ «аппараты, перемещающиеся по воде; катера; средства транспортные водные, в том числе лодки».

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

удовлетворить возражение от 20.09.2013, изменить решение Роспатента от 20.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011735426.