

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 01.04.2008, поданное Фоминым Андреем Владимировичем, Москва (далее - заявитель) на решение об отказе в регистрации товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2006728565/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006728565/50, с приоритетом от 05.10.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию представлено словесное обозначение «SPOON» выполненное в стандартном шрифтовом исполнении, в переводе с английского языка означает «ложка».

Федеральным институтом промышленной собственности 06.12.2007 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания), которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы обосновано тем, что заявленное словесное обозначение «SPOON» сходно до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров:

- «SPOON» по международной регистрации №787414 с приоритетом от 10.10.2002 в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

По мнению экспертизы, сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим и семантическим тождеством их словесных элементов (пункты 14.4.2.2 и 14.4.2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

Однородность товаров устанавливалась в соответствии с пунктом 14.4.3 Правил.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 01.04.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- экспертиза неправильно определила однородность товаров, указанных в заявке №2006728565/50 и в перечне противопоставленного товарного знака;
- основными потребителями товаров, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак – публикаций, являются журналы, газеты, информационные агентства, и другие печатные издания, а потребителями журналов и печатной продукции уже непосредственно читатели;
- противопоставленный товарный знак не используется правообладателем в гражданском обороте на территории России уже более пяти лет, в связи с чем 29.10.2007 подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2006728565/50.

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

С учетом даты (05.10.2006) поступления заявки правовая база для оценки охранимости заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

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.

Смыслоное 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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово «SPOON», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров на имя иного лица знака «SPOON» по международной регистрации №787414.

Противопоставленный знак «SPOON» является словесным, выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака было установлено следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак являются фонетически и семантически тождественными. («SPOON» - в переводе с английского языка имеет значения «ложка; лопасть; клюшка для гольфа; блесна; желонка, см. Интернет словари Яндекс).

Графически сравниваемые знаки являются сходными, поскольку исполнены шрифтом одного вида.

Таким образом, имеет место полное совпадение заявленного обозначения и противопоставленного знака по звуковому, смысловому и графическому признакам сходства словесных обозначений.

В отношении однородности товаров и услуг Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Сравнительный анализ однородности товаров 16 класса МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, показал, что товары 16 класса МКТУ «печатная продукция; журналы», содержащиеся в перечне заявленного обозначения совпадают с товарами 16 класса МКТУ «printed publications» противопоставленного знака, поскольку «printed publications» имеет такое значение как «периодическая печать - совокупность печатных изданий, вышедших или выпускаемых в определённые промежутки времени (отсюда синоним — повременная печать); одно из основных средств массовой информации и пропаганды. К периодической печати относятся газеты, журналы, периодические сборники и бюллетени; в библиографических указателях, в каталогах и фондах библиотек к периодической печати относят также продолжающиеся издания и ежегодники, см. Яндекс. Словари). Таким образом, товары сравниваемых обозначений совпадают по виду (роду), назначению, кругу потребителей, условиям производства и реализации, то есть совпадают по всем факторам, учитываемым при определении однородности.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки, чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения знаков на рынке, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Учитывая сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака коллегия Палаты по патентным спорам пришла к заключению, что заявленное обозначение «SPOON» по заявке №2006728566/50 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 16 классов МКТУ с противопоставленным знаком «SPOON» по международной регистрации №787414 и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 01.04.2008, оставить в силе решение экспертизы от 06.12.2007.**