

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее - Кодекс), 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 07.05.2008, поданное Сансуи Экустикс Рисёрч Корпорейшн, Британские Виргинские Острова, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.12.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006713249/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006713249/50 с конвенционным приоритетом от 28.11.2005 заявлено 19.05.2006 на регистрацию на имя Сансуи Экустикс Рисёрч Корпорейшн, Британские Виргинские Острова (далее - заявитель) в отношении товаров 07, 11 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «SANSUI», выполненный стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита, а также два изобразительных элемента. Словесный элемент является частью фирменного наименования заявителя.

Федеральным институтом промышленной собственности 24.12.2007 (далее – решение экспертизы) принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания

и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), а также пунктов 2.8.2, 14.4.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В результате проведенного автоматизированного поиска экспертизой был выявлен ранее зарегистрированный на имя ООО «Евро Оникс», 109052, Москва, ул. Нижегородская, 88, корп. 2, кв. 9 в отношении однородных товаров 07, 11 классов МКТУ сходный до степени смешения с заявленным обозначением товарный знак «SANSUI» по свидетельству №275434 с приоритетом от 15.12.2003.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 07.05.2008 на решение экспертизы об отказе государственной регистрации товарного знака, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «SANSUI» является известным с 1947 года (года основания компании Sansui Electric Co. Ltd) в отношении маркировки акустических систем и электроаппаратуры;

- права на обозначение «SANSUI» позднее перешли к Сансуи Экустикс Рисёрч Корпорейшн;

- компания Сансуи Экустикс Рисёрч Корпорейшн является правообладателем товарных знаков «SANSUI» по свидетельствам №№72706, 82523, 265928, 136120, ранее зарегистрированных на территории Российской Федерации в отношении товаров 08 классов МКТУ, которые являются однородными товарам 07 и 11 классов МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак;

- данные товары соотносятся друг с другом как род-вид (“электрические и электронные приборы” и бытовая техника);

- товарный знак, зарегистрированный на имя ООО «Евро Оникс», вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, так как ассоциируется с заявителем;

- поскольку товарный знак по свидетельству №275434 не используется правообладателем в отношении товаров, для которых он зарегистрирован, в Палату по патентным спорам было подано заявление о досрочном прекращении этого товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации обозначения по заявке №2006713249/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07, 11 классов МКТУ.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявителем было представлено решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 17.04.2009 о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №275434.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (28.11.2005) заявки №2006713249/50 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон 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), 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) и Кодекс.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени 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, не смотря на их отдельные отличия.

Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 14.4.2.4 Правил).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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.

В соответствии с материалами заявки №2006713249/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «SANSUI», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета, который расположен справа от изобразительного элемента в виде двух изогнутых линий. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в черно-белом цветовом сочетании для товаров 07, 11 классов МКТУ.

Решение экспертизы об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии

ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров 07, 11 классов МКТУ на имя иного лица товарного знака по свидетельству №275434.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «SANSUI», выполненное жирным шрифтом черного цвета заглавными буквами латинского алфавита.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что знаки включают фонетически тождественный словесный элемент «SANSUI», который имеет сходное шрифтовое исполнение (стандартный шрифт, тождественное цветовое решение).

Отсутствие информации в общедоступных словарно-справочных изданиях о принадлежности словесного элемента «SANSUI» к лексике какого-либо языка служит основанием для вывода о восприятии его потребителями как фантазийного слова. В этой связи не представляется возможным оценить семантику данного словесного элемента.

Таким образом, в рассматриваемом случае наличие звукового и графического сходства сопоставляемых элементов, приводит к выводу о сходстве заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №275434.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №275434 предназначен, в частности, для маркировки товаров 07, 11 классов МКТУ, которые являются однородными заявленным товарам 07, 11 классов МКТУ, поскольку частично совпадают (машины стиральные, машины и устройства для чистки ковров, плиты кухонные, калориферы и т.д.) или относятся к одному роду/виду (машины/газонокосилки [машины], машины для измельчения, машины для очистки плодов и овощей т.д.).

Резюмируя изложенное, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №275434 до степени смешения в отношении однородных товаров является правомерным.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №275434 досрочно полностью прекращена на основании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.04.2009.

Исходя из пункта 1.6 Правил ППС, пункта 2 статьи 1248 Кодекса, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений Палатой по патентным спорам оценивается правомерность оспариваемого решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению.

Поскольку на момент принятия возражения к рассмотрению (19.03.2009) правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №275434 действовала, коллегия Палаты по патентным спорам рассматривает данный товарный знак как препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона.

В отношении мнения заявителя о том, что регистрация на его имя других товарных знаков, включающих словесный элемент «SANSUI», свидетельствует об охраноспособности заявленного обозначения, следует отметить, что оно не может быть учтено, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведётся отдельно.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 07.05.2008, оставить в силе решение экспертизы от 24.12.2007.