

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, рассмотрела возражение от 24.01.2006 на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы ФИПС) об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2004706981/50, поданное компанией Эл Кортэ Инглес, С.А., Испания (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Заявка № 2004706981/50 была подана заявителем 01.04.2004 с испрашиванием правовой охраны заявленного обозначения сроком на 10 лет в отношении товаров 09 и 24 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, на регистрацию заявлено обозначение, представляющее собой слово «Sfera», не имеющее смыслового значения, которое выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с заглавной буквы «S». Словесный элемент расположен в скобочках, размещенных под наклоном по диагонали.

Экспертизой ФИПС 25.10.2005 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 (далее – Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками:

- «СФЕРА» по свидетельству № 283622 [1] с приоритетом от 25.07.2003 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- «СФЕРА» по свидетельству № 291814 [2] с приоритетом от 21.02.2003 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;
- «СФЕРА» по свидетельству № 162984 [3] с приоритетом от 26.09.1996 в отношении однородных товаров 09 и 24 классов МКТУ;
- «СФЕРА» по свидетельству № 125429 [4] с приоритетом от 27.11.1992 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;
- «SPHERE 21» по международной регистрации № 635658 [5] с приоритетом от 25.05.1994 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

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

Однородность товаров устанавливалась в соответствии с пунктом 14.4.3 Правил.

В отношении доводов заявителя экспертиза отметила, что словесный элемент «SFERA» с итальянского языка переводится как «СФЕРА», ввиду чего не может являться фантазийным.

В Палату по патентным спорам поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Доводы возражения сводятся к следующему:

- правовая охрана товарного знака по свидетельству № 162984 была в установленном порядке досрочно прекращена по причине его

неиспользования в отношении однородных товаров 09 и 24 классов МКТУ;

- в отношении противопоставлений заявитель отмечает, что товарный знак по свидетельству № 125429 состоит из слова «СФЕРА», выполненного оригинальным шрифтом черного цвета заглавными буквами русского алфавита, и графического элемента, расположенного в начальной доминирующей позиции, представляющего собой стилизованное изображение кометы;
- товарный знак по свидетельству № 283622 состоит из слова «СФЕРА», выполненного особым, графическим шрифтом, наподобие готического, белым и серым цветом в кириллице, с первой заглавной буквой, остальными – строчными, и графического элемента в виде изображения круглого щита и двух скрещенных мечей, расположенного сверху над словесной частью;
- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 291814 состоит из слова «СФЕРА», выполненного стандартным шрифтом черного цвета буквами русского алфавита;
- международная регистрация № 635658 состоит из слова «SPHERE», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и двух цифр «2» и «1».
- из вышеизложенного следует, что заявленное комбинированное обозначение и противопоставленные товарные знаки существенно отличаются по общему зрительному впечатлению;
- указанные графические отличия приводят к отсутствию как визуального сходства между заявленным обозначением и противопоставленными знаками, так и к отсутствию сходства в целом.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех товаров, указанных в перечне заявки №2004706981/50.

В подтверждение изложенных в возражении доводов лицом, подавшим возражение, представлено решение Палаты по патентным спорам от 24.10.2005 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №162984 частично, утвержденное 26.11.2005, на 7 л. [6].

В дополнении к возражению заявителем было сообщено, что правовая охрана товарного знака по свидетельству № 125429 была прекращена полностью по причине ее не использования на основании решения Палаты по патентным спорам от 07.03.2006, утвержденного 23.03.2006 [7].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы заявителя убедительными частично.

С учетом даты (01.04.2004) поступления заявки №2004706981/50 правовая база для оценки охраноспособности 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.

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.

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, 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.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой слово «Sfera», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с использованием заглавной буквы «S». Словесный элемент заключен в круглые скобки, расположенные по диагонали по отношению к слову. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09 и 24 классов МКТУ.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров на имя иного лица товарных знаков [1-5].

При рассмотрении поступившего возражения Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при

принятии решения об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно:

- на основании решения Палаты по патентным спорам, вступившего в силу 26.11.2005, была досрочно прекращена правовая охрана товарного знака «Сфера» по свидетельству № 162984 [3] в отношении товаров 09 и 24 классов МКТУ;
- на основании решения Палаты по патентным спорам, вступившего в силу 23.03.2006, была досрочно полностью прекращена правовая охрана товарного знака «СФЕРА» по свидетельству № 125429 [4].

В этой связи, товарные знаки [3], [4] могут быть исключены из категории противопоставлений, поскольку не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

Противопоставленные знаки, как словесный [2], так и комбинированные [1; 5], включают словесные элементы «СФЕРА» [1; 2] и «SPHERE» [5], выполненные соответственно, буквами русского и латинского алфавитов.

Необходимо учитывать, что в составе заявленного обозначения и товарных знаков [1; 5] словесные элементы являются основными, так как имеют смысловое значение, легче запоминаются и именно на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений.

При проведении сопоставительного анализа Палатой по патентным спорам было установлено наличие семантического тождества словесных элементов заявленного обозначения и указанных знаков [1; 2; 5].

Элемент «Sfera» представляет собой значимое слово итальянского языка, в переводе на русский язык означающее «шар (геометрическая фигура или шарообразное тело)». При этом имеются основания полагать, что данный словесный элемент российским потребителем, в большинстве случаев, не обладающим достаточными познаниями в области итальянского языка, фонетически будет воспроизводиться как транслитерация буквами латинского алфавита слова русского языка «Сфера».

Слово «Сфера» представляет собой значимую полисемичную единицу русского языка, имеющую следующие значения: 1. шар, шарообразное тело; 2. область действия, пределы распространения чего-либо, обстановка, среда, общественное окружение.

Словесный элемент «SPHERE» является лексической единицей английского языка, имеющей такие значения, как «сфера, глобус, шар, планета, небесное светило, область деятельности, социальная среда, круг», что позволяет признать его семантически сходным со словесным элементом «Sfera» заявленного обозначения.

Наличие указанных сведений обуславливает вывод о тождественности смыслового значения исследуемых словесных элементов.

Также следует констатировать фонетическое тождество словесных элементов «Sfera» и «СФЕРА» [1; 2] (по сути, совпадающие звуки выражены буквами различных алфавитов).

Фонетические отличия между элементами «Sfera» и «SPHERE»[5] обусловлены уровнем владения потребителем правил итальянского и английского языков. Возможно предположить, что такие отличия будут состоять только в разном звуковом воспроизведении окончаний данных словесных элементов, что не оказывает существенного влияния на вывод о фонетическом сходстве обозначений. Необходимо отметить, что российским потребителем эти обозначения могут быть восприняты как варианты транслитерации одного и того же слова, и поэтому вывод экспертизы о фонетическом сходстве сопоставляемых знаков правомерен.

Из изложенного следует, что по большинству признаков сходства сравниваемые обозначения являются сходными.

Что касается визуального сходства, то следует согласиться с мнением заявителя об отсутствии графического сходства, поскольку обозначения выполнены буквами различных алфавитов, различными видами шрифтов и не

имеют характерных графических особенностей, определяющих сходство общего зрительного впечатления.

Вместе с тем, отсутствие визуального сходства, которое при установленном фонетическом и семантическом тождестве/сходстве словесных элементов играет второстепенную роль, не способствует в данном случае признанию сравниваемых обозначений несходными.

В отношении однородности товаров, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09 и 24 классов МКТУ.

В перечне товарных знаков [1; 2; 5] отсутствуют товары 24 класса МКТУ, в связи с чем, коллегия не усматривает препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении данного класса товаров.

Товары 09 класса МКТУ «оборудование для обработки информации и компьютеры», указанные в перечне заявки №2004706981/50, являются однородными по назначению, кругу потребителей и условиям реализации таким товарам данного класса МКТУ, как «программы компьютерные (загружаемое программное обеспечение), программы для компьютеров, программы игровые компьютерные», в отношении которых действует свидетельство [1]. Кроме того, товары 09 класса МКТУ «приборы, аппаратура кинематографические, приборы, аппаратура для передачи и воспроизведения звука или изображений», указанные в перечне заявленного обозначения, могут рассматриваться как однородные по виду (роду) и назначению товарам данного класса «устройства для игр с обязательным использованием телевизионных приемников, устройства для развлечений с обязательным использованием телевизионных приемников», в отношении которых также предоставлена правовая охрана товарному знаку [1].

Товары 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак [2], предназначенные для контроля и сигнализации, не могут рассматриваться в качестве однородных товарам, в отношении которых

испрашивается правовая охрана заявленного обозначения (за исключением приборов и аппаратов фотографических, которые могут быть использованы в сигнализационных комплексах).

Правовая охрана международной регистрации [5] предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ, представляющих собой «компьютерные карты» (*cartes programmes*). При этом имеются основания для вывода о том, что «компьютерные карты» представляют собой товар, однородный по виду (роду), назначению, кругу потребителей и условиям реализации таким товарам 09 класса МКТУ как «магнитные носители информации, акустические диски, диски звукозаписи», указанным в перечне исследуемой заявки.

На основании изложенного, заявленное обозначение может быть признано сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками [1; 2; 5] лишь в отношении части товаров 09 класса МКТУ.

В этой связи, у Палаты по патентным спорам имеются основания для удовлетворения возражения частично и признания заявленного обозначения, соответствующим требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, в отношении части неоднородных товаров 09 класса МКТУ и всех товаров 24 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 24.01.2006, отменить решение экспертизы от 25.10.2005, зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г (511) 09 – Приборы, аппаратура оптические; пластинки.

Г

24 - Белье купальное (за исключением одежды); белье постельное; белье столовое, занавески, шторы и полотенца текстильные.