

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 06.03.2006 против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №779730, поданное компанией Siga Services AG, Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Правовая охрана международной регистрации №779730 предоставлена на территории Российской Федерации 18.12.2001 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 07, 17 классов МКТУ, указанных в заявке, на имя DEISAM ABDUL CARIM ABBAS, Болгария (далее – правообладатель).

Знак по данной регистрации представляет собой слово «SEGA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение против предоставления правовой охраны упомянутой международной регистрации на территории Российской Федерации, мотивированное ее не соответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992 (далее – Закон).

По мнению лица, подавшего возражение, данная международная регистрация сходна до степени смешения с зарегистрированным ранее на имя другого лица товарным знаком «SEGA» по свидетельству №122094 с приоритетом от 25.01.1993 в отношении однородных товаров 1 и 17 классов МКТУ. Сходство знаков усматривается в фонетическом, семантическом и графическом тождестве словесных составляющих знаков, а однородность товаров достигается за счет отнесения их к одной родовой группе, одинаковых назначения и условий реализации, функциональных особенностей товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны международной регистрации №779730 на территории Российской Федерации частично.

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением правообладатель на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам свой отзыв не представил и не принял участия в рассмотрении возражения.

Принявший участие в рассмотрении возражения эксперт ФГУ ФИПС сослался на отсутствие на момент принятия решения о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации информации о продлении срока действия противопоставленного товарного знака.

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (18.12.2001) международной регистрации правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента, введенные в действие 29.02.1996 (далее – 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, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица 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 обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(1) 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(2) 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 (3) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) 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.

Рассматриваемая международная регистрация является словесной и представляет собой слово «SEGA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №122094 представляет собой слово «SEGA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и размещенное в прямоугольной рамке.

Прямоугольная рамка не придает знаку иного, характерного зрительного образа, отличного от зрительного образа, создаваемого словесным элементом «SEGA». В этой связи основная смысловая нагрузка, придающая обозначению различительную способность, приходится на указанное слово.

Сопоставление оспариваемой международной регистрации и основного элемента противопоставленного товарного знака показало, что они представляют собой одну и ту же лексическую единицу, что свидетельствует об их фонетическом и семантическом тождестве.

Звуковое тождество обусловлено совпадением всех составляющих слова букв и их расположением друг относительно друга.

Обращение к доступным источникам информации позволило установить, что «SEGA» представляет собой лексическую единицу итальянского языка, означающую «пила, механическая пила», а также португальского языка, имеющую значение «косьба, жатва». Вместе с тем, учитывая относительную нераспространенность на территории Российской Федерации упомянутых иностранных языков, возможно полагать, что сопоставляемые обозначения будут восприниматься российским потребителем как фантазийные. Однако это лишь усиливает значение фонетического тождества, оказывая непосредственное влияние на вывод о сходстве знаков в целом.

Относительно визуалистики определено, что рассматриваемое слово в обоих случаях выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, в результате чего и международная регистрация, и противопоставленный товарный знак производят одинаковое общее зрительное

впечатление, являющееся главенствующим при установлении графического сходства.

На основании изложенного, у Палаты по патентным спорам имеются все основания принять доводы возражения и признать оспариваемую международную регистрацию сходной до степени смешения с противопоставленным товарным знаком.

Правовая охрана на территории Российской Федерации исследуемой международной регистрации предоставлена в отношении товаров 01 класса МКТУ, относящихся к химическим веществам, используемым в промышленности, научных целях, фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве, лесоводстве, обработанным синтетическим смолам, необработанным пластическим веществам, клеящим веществам, добавкам для бензина и иного топлива, композициям для нарезания резьбы, мастикам и веществам для матирования. При этом данные товары могут быть признаны однородными по виду (роду), назначению, кругу потребителей и условиям производства и реализации товарам данного класса, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, а именно: химические вещества и продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, фотографии, сельском хозяйстве, необработанные синтетические смолы и пластмассы.

Аналогичный вывод об однородности может быть сделан и в отношении товаров 17 класса МКТУ. Так, международная регистрация распространяется на товары данного класса, относящиеся к упаковочным материалам, изоляционным и прокладочным материалам, лентам клейким, пластмассам, маслам изоляционным, изоляторы, герметики, которые являются однородными по виду (роду), назначению, кругу потребителей и условиям реализации товарам «каучук, резина и изделия из них, не относящиеся к другим классам, частично обработанные пластмассы, материалы для уплотнения и изоляции», указанным в свидетельстве №122094.

На основании изложенного, Палата по патентным спорам находит все основания для вывода, что оспариваемая международная регистрация сходна до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 01 и 17 классов МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 06.03.2006, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 779730 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

- 02 Peintures; vernis, laques; produits antirouille; couches anticorrosifs, bandes; glaçures; graisses, graisses contre la rouille; enduits; huiles; produits pour la protection des métaux; graisses contre la rouille; couches antirouille pour châssis de véhicules; matières tinctoriales; diluants pour laques et peintures; résines naturelles à l'état brut, enduits pour l'entretien de véhicules; sprays pour couche de fond pour la protection contre la rouille, la corrosion, l'humidité et autres impuretés de la route.
- 03 Produits de lavage; produits de nettoyage; produits de nettoyage, lustrage, lavage et de polissage pour véhicules; mousse de nettoyage et de polissage d'armure; cires colorées pour véhicules; pâte de cire (dorée); produits pour le nettoyage de moteurs; abrasifs pour l'enlèvement des peintures; produits de polissage pour meubles; produits pour le nettoyage du verre; produits de nettoyage des mains; poudres fines de polissage; produits pour l'enlèvement des couleurs.
- 04 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; carburants; additifs non chimiques pour carburants; produits pour le dépoussiérage; sprays de graisse de silicone; graisses à base de silicone; huiles moteur; graisses au lithium; spray de graissage.
- 07 Pulvérisateurs; malaxeurs; joints; machines d'emballage; machines pour l'encollage de bandes.