

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, 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 20.03.2008, поданное фирмой Джорджиа-Пасифик С.а.р.л. (далее – заявитель) на решение экспертизы от 24.12.2007 по международной регистрации № 881233, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны международной регистрации №881233 с конвенциональным приоритетом от 10.11.2005 было осуществлено сроком на 10 лет на имя заявителя в отношении товаров 16 и 21 классов МКТУ. Российская Федерация стала предметом указания по рассматриваемой международной регистрации с даты территориального расширения (21.09.2006).

Знак по вышеуказанной международной регистрации представляет собой комбинированное обозначение, в котором словесный элемент SMARTONE обрамлен изобразительным элементом в виде овальных линий, а под ними помещено изображение ленты со словесным элементом professional, обвивающей ромбическую фигуру со словесным элементом LOTUS.

Федеральным институтом промышленной собственности 24.12.2007 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации №881233 на территории Российской Федерации в отношении товаров 16 и 21 классов МКТУ, указанных в перечне, мотивированное ее 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 №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее - Закон).

Решение экспертизы обосновано тем, что знак по международной регистрации № 881233 сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 289255 с приоритетом от 15.01.2004, зарегистрированным на имя ООО «Авторитет», Москва.

Сходство знака по международной регистрации № 881233 и противопоставленного товарного знака обусловлено в первую очередь сходством словесного элемента «SMARTON», занимающих более значимую позицию в заявленной международной регистрации и противопоставленном товарном знаке соответственно.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.03.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации №881233 на территории Российской Федерации, мотивированное нижеследующим:

- даже если не учитывать все остальные слова сравниваемых товарных знаков кроме слов SmartOne и Smarton, что представляется не совсем правомерным, то и в этом случае звучание слов «смартуан» и «смартон» различно и не является настолько близким, чтобы потребители не смогли различать их;
- сравниваемые товарные знаки производят совершенно различное впечатление и существенно различаются визуально;
- словесные элементы SmartOne и Smarton имеют различное смысловое значение;
- заявитель является фирмой, производящей туалетную бумагу и раздаточные устройства для туалетной бумаги, владелец противопоставленной регистрации, являясь фирмой, реализующей, а не производящей товары, реализует продукцию иного рода, а именно бытовой техники, поэтому угроза смешения отсутствует.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и принять решение о предоставлении правовой охраны международной

регистрации №881233 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 16 и 21 классов МКТУ.

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

С учетом даты территориального расширения 21.09.2006 международной регистрации правовая база для оценки ее охранных способностей включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленаом обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смыслоное (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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. 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.

Международная регистрация №881233 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительных и словесных элементов «SMARTONE», «Lotus», «professional». Доминирующее положение в знаке занимает словесный элемент «SMARTONE», поскольку его шрифтовые элементы имеют значительно большие размеры, чем у других словесных элементов.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 289255 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде рожицы с улыбкой и словесной части «smarton[™] умный магазин», выполненное в две строки. Доминирующее положение в знаке также занимает словесный элемент «SMARTON».

Сравнительный анализ указанных доминирующих элементов обозначений показал, что в них совпадают семь букв, расположенных в одинаковом порядке, и они имеют сходное фонетическое звучание.

Графически сравниваемые словесные элементы следует признать сходными, так как они выполнены прописными буквами одного и того же алфавита (латинского) в одну строку стандартным шрифтом и производят общее зрительное впечатление.

Семантически сравниваемые обозначения не могут быть признаны сходными, поскольку не являются лексическими единицами какого-либо языка.

Правовая охрана международной регистрации №881233 испрашивается в отношении следующего перечня товаров 16 класса МКТУ «туалетная бумага» и 21 класса МКТУ «аппараты для раздачи туалетной бумаги».

Противопоставленный товарный знак охраняется в отношении товара 16 класса МКТУ – бумага. В соответствии с электронным словарем (<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0>). Бумáга (предположительно, от итал. *bambagia* «хлопок») — материал в виде листов для письма, рисования, упаковки и т. п., получаемый из целлюлозы: из растений, а также из вторсырья (тряпья и макулатуры). В зависимости от назначения бумага может быть разновидностью чистящего материала – туалетная бумага. Таким образом, анализируемые товары (бумага и бумага туалетная) соотносятся как род и вид, для них характерны одинаковый материал, из которого они изготавливаются, одинаковые условия реализации и неограниченный круг потребителей, что обуславливает их однородность.

Что касается товаров 21 класса МКТУ, то они относятся к другому роду товаров (домашней утвари) и соответственно имеют другое назначение, другие условия реализации.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 20.03.2008, отменить решение экспертизы от 24.12.2007 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации № 881233 в отношении товаров 21 класса МКТУ.