

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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 30.09.2005, поданное компанией «Спиритс Продакт Интернейшнл Интеллекшул Пропети Б. В.», Аруба (далее — заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2003725768/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2003725768/50 с приоритетом от 26.12.2003 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительных и словесных элементов. Центром композиции является изображение стилизованного земного шара, а также расположенного поверх него на горизонтальной ленте фантазийного слова «spí», в котором верхняя точка буквы «í» расположена над изображением земного шара, создавая впечатление «спутника земли». Правовая охрана знаку испрашивается в черно-белом цветовом сочетании.

Экспертизой 15.06.2005 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон), и пунктов 14.4.2.4,

14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированных Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица (Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт») в отношении однородных товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ товарными знаками по свидетельствам №№34475[1], 254170[2], 247453[3], 254171[4], 254172[5], 272527[6], 269768[7], 272016[8], 277991[9], 263792[10], 275045[11], 272596[12], 263016[13], 263741[14], 263742[15], 271995[16], 264540[17].

В решении экспертизы отмечается, что сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим сходством входящих в них словесных элементов «SPI» и «СПИ», а также графическим сходством, которое выражается в использовании в композиции изобразительного элемента в виде стилизованного изображения земного шара и словесного элемента.

Кроме того, экспертизой учитывалось длительное использование правообладателем в гражданском обороте на территории Российской Федерации с 1967 года комбинированного товарного знака со словесным элементом «СПИ». Таким образом, наличие более ранних регистраций фонетически сходных комбинированных обозначений на однородные товары и услуги может вызвать у потребителя ассоциации, связанные с одним и тем же производителем, что ведет к нарушению прав правообладателя ранее зарегистрированных товарных знаков.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 30.09.2005, доводы которого сводятся к следующему:

- от большинства противопоставленных товарных знаков (№№ 264540, 271995, 263742, 263741, 265853, 263016, 275045, 263792, 277991, 272016, 269768, 258293, 254172, 254171) заявленное обозначение имеет отличия по цветовой гамме и формообразующим контурам, при этом словесный элемент «СПИ» не занимает в них доминирующего положения и неспособен привлечь внимание потребителя на фоне более крупных словесных или изобразительных элементов;

- из общего количества противопоставленных экспертизой товарных знаков можно проанализировать на предмет сходства лишь свидетельства №№254172, 247453, 254170, 34475;

- сравнение заявленного обозначения и товарного знака № 254172 не позволяет квалифицировать их как сходные, поскольку товарный знак № 254172 имеет четкий формообразующий контур в виде прямоугольника, который отвлекает внимание потребителя, а в заявлении обозначении такой контур отсутствует, его основным элементом является круг, что создает различное впечатление, усиливающееся различной цветовой гаммой;

- противопоставленные товарные знаки №№ 34475, 247453, 254170 и заявленное обозначение содержат различающееся стилизованное изображение земного шара;

- в противопоставленных товарных знаках №№ 34475, 247453, 254170 наиболее важным является изобразительный элемент, который ассоциируется с символом торговли («шляпа Меркурия») и имеет «древнюю» мифологическую семантику, в то же время семантика заявленного обозначения ассоциируется с современными технологиями;

- фонетически сравниваемые заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки №№ 34475, 247453, 254170 различаются, “поскольку буквенные кириллические обозначения существенным образом отличаются от букв латиницы”, при этом элемент «СПИ» не может быть квалифицирован как слово, поскольку он отсутствует в

словарях, а элемент «СПИ» может быть отнесен к повелительному наклонению глагола «спать»;

- в заявлении обозначении буквы «SPI», не имеющие словесного характера, в сочетании с оригинальным исполнением графических элементов, образуют композицию, дающую качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в него элементов и общего визуального впечатления противопоставленных товарных знаков;

- наличие в заявлении обозначении черного кружка, являющегося одновременно точкой над буквенным знаком «I» и стилизованным изображением спутника Земли, расположенным в правом верхнем углу, усиливает его различительную способность, так как придает ему дополнительное изобразительное семантическое значение и создает впечатление стилизованного «спутника Земли»;

- правоприменительная практика экспертизы в части регистрации товарных знаков с различным написанием букв и слов разных языков, включаемых в товарные знаки, свидетельствует о квалификации их как несходных, даже при наличии сходства отдельных букв в словах (например, при однородности товаров 05 класса МКТУ были зарегистрированы товарные знаки «ТРИ» по свидетельству №91103 и «TRI» по свидетельству №81448, при однородности товаров 25 класса МКТУ – товарные знаки «ТРИ» по свидетельству №128155 и «TRY» по свидетельству №98645 и т.д.);

- в результате поиска информации в сети Интернет были установлено, что элементы «SPI» и «СПИ» имеют множество различных применений, которые в большинстве случаев являются аббревиатурой: Союз Производителей Игрушек, СовПластИтал, Союз производителей и импортеров, программа для ЭВМ «SPI exe» и т. д.;

- буквосочетание «SPI» является частью первого, основного, слова в фирменном наименовании заявителя (Спиритс Продакт Интернэйшнал Интеллекшул Проперти Б.В.), что подчеркивает семантику космического пространства в заявлении обозначении;

- вывод о несходстве обозначений «СПИ» и «SPI» подтверждается результатами социологического опроса, проведенного Аналитическим центром Юрия Левады.

К возражению приложены следующие документы и источники информации:

- заключение профессора филологического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, доктора филологических наук Л. О. Чернейко на 4 л. в 1 экз. [18];
- О духовном в искусстве; В.Кандинский, М. «Архимед», 1992 с. 82, на 2 л. в 1 экз. [19];
- Товарные знаки: создание, психология, восприятие; К. Дж. Веркман, М., «прогресс», 1986, на 2 л. в 1 экз. [20];
- Советский энциклопедический словарь; М., «Советская энциклопедия», 1984, с. 790, на 2 л. в 1 экз. [21];
- Словарь символов; Д. Тресидер, М., Гранд, 2001, с. 109-110, на 3 л. [22];
- Энциклопедия «Мифы народов мира». Т. 2. М. «Большая российская энциклопедия», 2000, с. 140, на 2 л. в 1 экз. [23];
- сведения о товарных знаках №№ 64477, 81448, 91103, 98645, 100518, 128155, 128260, 227046, на 7 л. в 1 экз. [24];
- сведения из сети Интернет на 4 л. [25];
- отчет о результатах опроса общественного мнения Аналитического центра Юрия Левады на 16 л. в 1 экз. [26].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

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 (26.12.2003) поступления заявки

№2003725768/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

Согласно абзацам первому и второму пункта 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.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (п.14.4.2 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.

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 заявлении обозначении (п.14.4.2.4).

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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям, согласно пункту 2.3.(2.1) Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Согласно материалам заявки №2003725768/50, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный и графические элементы. В верхней правовой части обозначения над изображением стилизованного земного шара, наклоненного по оси, размещена жирная черная точка, воспринимающаяся как точка буквы «І» фантазийного словесного элемента «SPІ», расположенного в центре знака на фоне горизонтальной полосы. Композиция исполнена в черно-белом цветовом сочетании.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров/услуг на имя другого лица товарных знаков [1-17].

Обращение к противопоставленным знакам позволило установить, что товарные знаки [4-17] представляют собой этикетки, образующие серию товарных знаков, содержащих комбинированное обозначение тождественное товарным знакам по свидетельствам [1-3], представляющим собой схематическое изображение земного шара, над которым размещен графический элемент, ассоциирующийся со шляпой с крыльями, при этом центр шара пересекает развивающаяся лента с надписью «СПИ». Правовая

охрана товарным знакам [1-3] предоставлена в черно-белом цветовом сочетании.

Следует отметить, что в комбинированных обозначениях основным является словесный элемент, так как он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и товарных знаков [1-3] показал следующее.

Отсутствие информации в общедоступных словарно-справочных изданиях о принадлежности словесного элемента «SPÍ» к лексике какого-либо языка служит основанием для вывода о восприятии его потребителями как фантазийного слова, написанного буквами латинского алфавита, которое будет прочитываться как [спи]. Сравнение его со словесным элементом «СПИ» [1-3] показало полное совпадение количества слогов, состава гласных и согласных звуков, а также их расположения по отношению друг к другу. По существу, слово «SPÍ» является транслитерацией буквами латинского алфавита слова «СПИ», что свидетельствует об их фонетической тождественности.

По основным факторам изобразительного сходства, приведенным в пункте 14.4.2.3 Правил, сравниваемые обозначения являются сходными, поскольку характеризуются одинаковыми признаками, такими как внешняя форма, вид и характер изображений (стилизованное изображение земного шара), смысловое значение, расположение словесного элемента в центральной части композиции, который состоит из одинакового числа буквенных элементов, использование черно-белой цветовой гаммы.

Отмеченные заявителем графические отличия, выражающиеся в “отсутствии центральной оси симметрии и более реалистическом изображении земного шара в том виде, в котором его изображают на картинках небесных тел, при этом прорисовка параллелей и меридианов у заявленного обозначения более выражена, тогда как в противопоставленных

товарных знаках показан только один вертикальный меридиан”, не исключают возможности восприятия заявленного обозначения как варианного изменения товарных знаков [1-3], что в отношении однородных товаров и услуг способно вызвать у потребителя ассоциации об их принадлежности одному производителю.

В отношении оценки смыслового сходства словесных элементов обозначений, Палата по патентным спорам отмечает следующее. Элемент «СПИ» может быть воспринят в качестве словесной аббревиатуры, а также как форма глагола «спать» в повелительном наклонении. То есть неоднозначное восприятие этого словесного элемента, при отсутствии семантики у слова «SPÍ», не позволяет оценить словесные части сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства и сделать вывод об их смысловом сходстве, либо различии.

Таким образом, наличие фонетического тождества и графического сходства позволяет признать сравниваемые обозначения сходными.

Анализ товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ заявленного перечня и товаров/услуг противопоставленных знаков, показал их однородность, что заявителем не оспаривается.

Из изложенного следует, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ с товарными знаками [1-3] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Предоставление правовой охраны знаку, представляющему собой комбинированный элемент, сходный с элементом, входящим в другие товарные знаки [1-17], ранее использующиеся на рынке и известные потребителям, способно ввести потребителя в заблуждение относительно действительного изготовителя товара, что противоречит требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона.

В отношении результатов проведенных социологических исследований по вопросу о фонетическом и графическом сходстве обозначений «SPÍ» и «СПИ» необходимо отметить, что для данного социологического исследования были поставлены вопросы, которые не направлены на установление факта смешения продукции производителей однородных товаров, маркированных сходными обозначениями.

Представленное заключение Чернейко Л.О. [18] не может быть принято во внимание, поскольку представляет собой частное мнение специалиста в области лингвистики, которое не позволяет оценить восприятие заявленного обозначения при использовании его в качестве средства маркировки средним российским потребителем.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 30.09.2005 и оставить в силе решение экспертизы от 15.06.2005.**