

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 15.01.2007, поданное компанией «Аджиномото Ко., Инк.», Япония (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «SAMSMAK» по международной регистрации №844819, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «SAMSMAK» была произведена на имя заявителя 26.11.2004 за №844819 с конвенционным приоритетом от 14.10.2004 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 30 класса МКТУ «instant noodles» («вермишель моментального приготовления»).

Знак по международной регистрации №844819 представляет собой словесное обозначение «SAMSMAK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 11.10.2006 вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «SAMSMAK» по международной регистрации №844819, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Данное решение обосновано тем, что знак «SAMSMAK» по международной регистрации №844819 сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 142337, 211608 и 129488, зарегистрированными ранее в Российской Федерации на имя других лиц в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом факторе.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.01.2007, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 11.10.2006. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки фонетически несходны, так как различаются количеством слогов, количеством и составом звуков;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки визуально несходны, так как различаются составом букв, выполнены буквами разных алфавитов, а также наличием в товарном знаке по свидетельству №129488 изобразительного элемента;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки семантически несходны, так как обозначение «SAMSMAK» является фантазийным, а противопоставленные обозначения имеют определенное семантическое значение.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы от 11.10.2006 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «SAMSMAK» по международной регистрации №844819 в отношении товаров 30 класса МКТУ «instant noodles» («вермишель моментального приготовления»).

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

С учетом даты конвенционного приоритета (14.10.2004) международной регистрации знака «SAMSMAK» правовая база для оценки его охранныспособности на территории Российской Федерации 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 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 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 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, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №844819 представляет собой словесное обозначение «SAMSMAK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что указанное обозначение исполнено в одно слово, без пробелов, на одной строке.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «SAMSMAK» по международной регистрации №844819 с конвенционным приоритетом от 14.10.2004 испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «instant noodles» («вермишель моментального приготовления»).

Срок действия регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству №142337 с приоритетом от 16.06.1995 истек. На основании договора о частичной уступке товарного знака по свидетельству №142337, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.09.1998 за №5162, была образована регистрация №142337/1, в перечень которой вошли, в частности, товары 30 класса МКТУ. Решением Палаты по патентным спорам от 02.12.2003 действие регистрации №142337/1 было досрочно полностью прекращено.

Данное обстоятельство возникло до даты вынесения решения экспертизы от 11.10.2006, что обуславливает вывод о неправомерности противопоставления как по свидетельству №142337, так и по свидетельству №142337/1. На основании изложенного установленное экспертизой противопоставление по свидетельству №142337 подлежит снятию.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №211608 с приоритетом от 12.10.1998 представляет собой словесное обозначение «СМАК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №129488 с приоритетом от 31.05.1994 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят графический элемент, выполненный в виде стилизованного изображения батона белого хлеба, и словесное обозначение «СМАК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского

алфавита. Доминирующим элементом в данном товарном знаке является слово «СМАК». Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ знака «SAMSMAK» и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 211608 и 129488 по фонетическому критерию показал, что сравниваемые обозначения («SAMSMAK» – «СМАК») различаются фонетической длиной, а именно, количеством слогов и звуков. Начальный слог, начальные звуки обозначения «SAMSMAK» отсутствуют в противопоставленных обозначениях, что обуславливает разный состав звуков в сравниваемых обозначениях и различное их восприятие на слух. Кроме того, следует отметить существование различных вариантов произнесения обозначения «SAMSMAK» («САМ-СМАК», «САМС-МАК», а в соответствии с фонетическими нормами английского языка – «СЭМ-СМЭК» или «СЭМС-МЭК»).

Разная визуальная длина сравниваемых обозначений («SAMSMAK» – «СМАК»), обусловленная различным количеством букв, и различие их буквенного состава, обусловленное использованием разных алфавитов, позволяют сделать вывод о несходстве знаков и по графическому критерию.

Обозначение «SAMSMAK» не имеет семантического значения, то есть является фантазийным. В свою очередь, «СМАК» – приятное, возбуждающее вкусовое ощущение; удовольствие, испытываемое во время чего-нибудь; смысл, интерес, острота чего-нибудь (см. С.И. Ожегов «Словарь русского языка», М.: Изд. «Советская энциклопедия», 1973, с.675). Указанное обуславливает несходство обозначений по семантическому критерию.

Таким образом, знак «SAMSMAK» по международной регистрации №844819 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 211608 и 129488 не являются сходными.

Данное обстоятельство исключает необходимость проведения анализа товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации,

на предмет их однородности с товарами 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Вышеуказанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 15.01.2007, отменить решение экспертизы от 11.10.2006 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «SAMSMAK» по международной регистрации №844819 в отношении следующего перечня товаров:

(511)

30 – instant noodles.