

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.06.2018, поданное АО «Группа «СвердловЭлектро», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016738209 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

СВЭЛ

Словесное обозначение по заявке №2016738209,
поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.10.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 06, 07, 09, 17, 19, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.02.2018 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг 06, 07, 17, 37 классов МКТУ, а также товаров 09 МКТУ «трансформаторы (электричество), в том числе повышающие, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения; катушки электрические (обмотки), катушки индуктивности (обмотки), реакторы, относящиеся к электрическим аппаратам; устройства помехозащитные (электричество); муфты концевые (электричество); коробки распределительные (электричество), коробки ответвительные (электричество), коробки соединительные (электричество), коробки соединительные линейные (электрические); оболочки для электрических кабелей; коллекторы электрические; установки электрические для

дистанционного управления производственными процессами; выключатели закрытые (электрические); коммутаторы; счётчики; конденсаторы электрические; проводники электрические; линии магистральные электрические; выключатели электрической цепи, выключатели электрические, выключатели закрытые электрические; щиты коммутационные; контакты электрические; приборы регулирующие электрические; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; преобразователи электрические; аппараты коммутационные электрические; переключатели электрические; ограничители (электричество); выпрямители тока; предохранители электрические; щиты распределительные (электричество); пульты распределительные (электричество); указатели электрические утечки тока; приборы измерительные, приборы измерительные электрические; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, приборы (блоки) контроля температуры трансформаторов; газоанализаторы; приборы автоматической настройки компенсации тока; шинопроводы; кабели электрические, электропроводка; пульты управления (электричество); соединения для электрических линий; соединения электрические; реле электрические; провода электрические, провода магнитные; аппаратура высокочастотная; предохранители плавкие; радиоприборы; сердечники катушек индуктивности (электричество); якоря (электричество); инверторы (электрические); батареи электрические; молниеотводы; сопротивления электрические; клеммы (электричество); аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; индикаторы температурные; каркасы электрических катушек; материалы для линий электропередач (провода, кабели); клапаны соленоидные (электромагнитные переключатели), переключатели электрические; адаптеры электрические; распределительные устройства, в том числе комплектные распределительные устройства, комплектные распределительные подстанции, камеры сборные односторонние, распределительные подстанции; компенсирующие устройства для компенсации емкостной и индуктивной составляющей переменного тока, в том числе установки компенсации реактивной мощности, батареи статических компенсаторов, фильтро-компенсирующие устройства; публикации электронные загружаемые» и товаров 19 классов МКТУ «лестницы неметаллические, перила неметаллические, ограждения защитные неметаллические; опоры для линий электропередач неметаллические». В отношении товаров 09 класса МКТУ «программы компьютерные (загружаемое программное обеспечение)», товаров 19 класса МКТУ «неметаллические консоли для

конструкций/кронштейны для конструкций», а также всех услуг 42 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «SWELL» свидетельству №215780 (1) с приоритетом от 18.12.2000, зарегистрированным на имя ООО Автотранспортное предприятие «Бытовик», Россия, для услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09 и 42 классов МКТУ;

- знаком «SWAL» по международной регистрации №1272113 (2) с приоритетом от 15.07.2015, правовая охрана которому предоставлена на имя компании «SARL SWAL», Франция, в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не ассоциируются между собой в целом, в связи с чем они не могут быть смешаны в гражданском обороте;

- отсутствие фонетического сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака (2) подтверждается тем, что словесные элементы «СВЭЛ» [свэл] и «SWAL» [сваль, суаль или свол, суол] различаются центральным гласным (формирующим соответствующий слог), а также мягким звуком «л» при оригинальном чтении «SWAL», то есть два звука из четырех произносятся по-разному. Такие различия являются значительными для короткого обозначения;

- заявленное обозначение «СВЭЛ» и противопоставленный знак «SWELL» (1) имеют сходное звучание, но фонетическое сходство не является определяющим при формировании образа обозначения в целом. В данном случае визуальное восприятие имеет большее значение, так как заявленное обозначение индивидуализирует товары и услуги, приобретение которых требует изучения письменных и других визуальных материалов, формирования технического задания и пр.;

- обозначение «СВЭЛ» выполнено буквами кириллического алфавита, где каждая буква имеет иное написание в сравнении со словесными элементами «SWELL» и «SWAL» противопоставленных знаков (1-2);

- использование латинского алфавита при написании словесных элементов противопоставленных знаков порождает ассоциации с зарубежным производителем, что делает существенный вклад в общее впечатление;

- обозначения «СВЭЛ», «SWAL» и «SWELL» имеют различные значения и формируют различные семантические образы. При этом заявленное обозначение «СВЭЛ» ассоциируется с конкретными понятиями (Свердловская область, электротехника). Обозначение «СВЭЛ» за время существования на рынке приобрело узнаваемость, достаточную для исключения его смешения с противопоставленными обозначениями. Обозначение «SWELL» ассоциируется с товарами широкого потребления, напитками, обозначение «SWAL» не имеет известности в России;

- между заявленным обозначением и противопоставленными знаками отсутствует сходство до степени смешения, так как потребители не могут принять одно обозначение за другое или считать их произошедшими из одного коммерческого источника.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг 06, 07, 09, 17, 19, 37 и 42 классов МКТУ

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.10.2016) поступления заявки №2016738209 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое 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; близость состава 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 (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения 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, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о

принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

СВЭЛ

Заявленное обозначение является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 06, 07, 09, 17, 19, 37 и 42 классов МКТУ.

Решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров и услуг мотивировано его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены знаки (1-2).

SWELL

Противопоставленный товарный знак (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «SWAL» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 19 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно на предмет сходства с противопоставленными товарными знаками (1-2) проводился по фонетическому, семантическому, графическому критериям сходства и с учетом проверки однородности товаров и услуг, в отношении которых испрашивается

предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2016738209 и зарегистрированы знаки (1-2).

С точки зрения графического восприятия сравниваемые обозначения производят совершенно разное общее зрительно впечатление, обусловленное тем, что словесный элемент «СВЭЛ» заявленного обозначения выполнен буквами русского алфавита, а словесные элементы «SWELL» знака (1) и «SWAL» знака (2) – буквами латинского алфавита, написание каждой буквы в заявленном обозначении и противопоставленных ему знаках (1-2) не совпадает. При этом, заявленное обозначение не воспринимается как транслитерация противопоставленных знаков (1-2). Графические различия усиливаются в связи с тем, что словесный элемент «СВЭЛ» выполнен жирным шрифтом в отличие от словесных элементов знаков «SWELL» (1) и «SWAL» (2), выполненных стандартным шрифтом. Кроме того, графические различия привносятся благодаря различному количеству букв, входящих в состав словесных элементов заявленного обозначения (4 буквы) и противопоставленного знака (5 букв). В совокупности все перечисленные признаки свидетельствуют об отсутствии близости графического восприятия заявленного обозначения и противопоставленных ему знаков (1-2).

Относительно семантического критерия сходства необходимо отметить следующее.

Анализ словарей основных европейских языков (www.translate.google.ru) показал, что словесный элемент «SWELL» противопоставленного товарного знака (1) является значимым словом:

в английском языке и имеет следующие семантические значения: существительное (зыбь, выпуклость, волнение, разбухание вал), глагол (набухать, разбухать, раздуваться, опухать), прилагательное (шикарный, замечательный, отличный) и др.

в немецком языке и имеет следующие семантические значения – волнение, зыбь.

Словесный элемент «SWAL» противопоставленного товарного знака (2) является частью фирменного наименования правообладателя данного знака – компании «SARL SWAL» и образован от фамилии основателя данной компании – CLAUDE SWAL (Клод Сваль).

Согласно пояснениям заявителя заявленное обозначение «СВЭЛ» представляет собой слоговую аббревиатуру, составленную из первых букв слов «Свердловская область»

(название региона нахождения заявителя) и «Электротехника» (выпускаемое оборудование). Кроме того, заявленное обозначение может быть воспринято как сокращение от части фирменного наименования заявителя – АО «Группа СвердловЭлектро».

Изложенное свидетельствует о том, что сравниваемые обозначения несут различные семантические образы, обусловленные их различным восприятием потребителями.

Несмотря на то, что заявленное обозначение «СВЭЛ» и противопоставленный товарный знак «SWELL» (1) имеют близкое звучание, они не являются сходными в целом, поскольку создают разное общее зрительное впечатление и несут различную смысловую нагрузку. С учетом вышеизложенного, коллегия приходит к выводу об отсутствии сходства заявленного обозначения и знака (1).

Заявленное обозначение «СВЭЛ» и противопоставленный товарный знак «SWAL» (2) имеют различное произношение. Сравнимые обозначения отличаются гласными буквами «Э» и «А», которые произносятся максимально отчетливо и именно на них падает ударение в словах, что в целом приводит к различному звучанию элементов. Сравнимые словесные элементы являются короткими, каждая буква и звук играют существенную роль при восприятии обозначений.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что между заявленным обозначением и знаком (2) отсутствует сходство ввиду фонетических, семантических и графических различий, то есть отсутствует сходство по всем трем критериям оценки сходства обозначений.

Анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2016738209 и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки (1-2), показал следующее.

Решение Роспатента от 28.02.2018 оспаривается в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ «программы компьютерные (загружаемое программное обеспечение)», товаров 19 класса МКТУ «неметаллические консоли для конструкций / кронштейны для конструкций», услуг 42 класса МКТУ «разработка планов в области строительства; исследования технические; испытания материалов, в том числе трансформаторного масла;

изучение технических проектов; инжиниринг; разработка программного обеспечения; контроль качества; экспертиза инженерно-техническая; советы по вопросам экономии энергии; услуги научных лабораторий; исследования научные; консультации по технологическим вопросам; составление технической документации; автоматизированный контроль в промышленности».

Часть товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению и зарегистрированы противопоставленные знаки (1-2), являются однородными в силу их соотнесения между собой как «род-вид». Так, например, услуга 42 класса МКТУ «программирование» знака (1) представляет собой родовое понятие по отношению к услугам 42 класса МКТУ «разработка программного обеспечения» заявленного обозначения. Кроме того, товары 19 класса МКТУ «building material, not of metal» («неметаллические строительные материалы») знака (2) являются родовыми по отношению к товарам 19 класса МКТУ «неметаллические консоли для конструкций / кронштейны для конструкций».

Услуга 42 класса МКТУ «программирование» знака (1) однородна товару 09 класса МКТУ «программы компьютерные (загружаемое программное обеспечение)» заявленного обозначения. Так, в результате программирования может быть создана компьютерная программа, что свидетельствует о том, что лицом, оказывающим услугу и производящим товар, может быть одно лицо. Одинаковым может и круг потребителем сравниваемых видов товаров и услуг.

Услуги «промышленные и научные исследования и разработки» 42 класса МКТУ знака (1) являются однородными услугам 42 класса МКТУ «разработка планов в области строительства; исследования технические; испытания материалов, в том числе трансформаторного масла; изучение технических проектов; инжиниринг; контроль качества; экспертиза инженерно-техническая; советы по вопросам экономии энергии; услуги научных лабораторий; исследования научные; консультации по технологическим вопросам; составление технической документации; автоматизированный контроль в промышленности» заявленного обозначения. В том числе, в самом возражении содержатся доводы о возможном пересечении данных видов услуг в гражданском обороте. Однородность услуг 42 класса МКТУ знака (1) и заявленного обозначения связана с тем,

что все сравниваемые виды услуг могут оказываться одним лицом в отношении одинакового круга потребителей и быть взаимодополняемыми.

Указанный анализ свидетельствует об однородности сравниваемых товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрированы знаки (1-2). Вместе с тем, ввиду отсутствия сходства сравниваемых обозначений, маркировка ими однородных товаров и услуг не приведет к смешению этих товаров и услуг в гражданском обороте. Учитывая изложенное, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1486 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.06.2018, изменить решение Роспатента от 28.02.2018, зарегистрировать товарный знак по заявке №2016738209.