

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), 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, рассмотрела возражение от 11.10.2010, поданное компанией П.Т.Селамат Семпурна, Тбк, Индонезия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам(далее - решение Роспатента) от 09.12.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008707826/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2008707826/50 с приоритетом от 18.03.2008 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой словесный элемент «SAKURA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, слева от которого расположено стилизованное изображение цветка, внутри которого размещен словесный элемент «SAKURA» и буквенный элемент «S/F», заключенный в овал.

Решением Роспатента от 09.12.2009 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям пунктов 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица товарным знаком по свидетельству №294536[1] в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

В возражении от 11.10.2010, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- товары, указанные в перечнях сравниваемых знаков, являются однородными, однако, заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными до степени смешения;

- несмотря на то, что сравниваемые обозначения содержат слово «SAKURA», они создают разное зрительное впечатление за счет наличия в них различных графических элементов и дополнительных буквенных элементов;

- сопоставляемые знаки отличаются фонетически, так, заявленное обозначение читается как Эс Эф Сакура, а противопоставленный – как Джи-Сакура не имеют и графического сходства, так как выполнены разными видами шрифта и производят в целом разное зрительное впечатление;

- словесный элемент «SAKURA» заявленного обозначения может быть истолкован потребителем, как название цветка японской вишни, в то время как элемент «J-SAKURA» не имеет перевода и является фантазийным, следовательно, не может быть признан семантически сходным со словом «SAKURA».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (18.03.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном 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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения цветка и словесного элемента «SAKURA», в переводе с французского языка означающего «сакура(японская вишня)», расположенного справа от цветка и внутри его. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Решение экспертизы об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии зарегистрированного на имя иного лица товарного знака [1] в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет.

Противопоставленный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения цветка и словесного

элемента «J-SAKURA», выполненного буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 07 класса МКТУ.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено следующее.

Слово «SAKURA», входящее в состав заявленного обозначения и являющееся так называемым «сильным элементом», фонетически сходно со словесным элементом «J-SAKURA» противопоставленного знака, что обусловлено полным фонетическим вхождением слова «SAKURA» в указанный словесный элемент. Кроме того, сравниваемые обозначения содержат в своем составе стилизованные изображения цветка, что является дополнительным признаком сходства. Отличия, заключающиеся в том, что в противопоставленном знаке слово «SAKURA» расположено через точку от буквы «J», а в заявленном обозначении внутри цветка расположен буквенный элемент «S/F», не являются настолько существенными, чтобы признать сравниваемые обозначения не сходными между собой, поскольку именно словесный элемент «SAKURA», присутствующий в обоих обозначениях, акцентирует на себе основное внимание потребителя, что позволяет ассоциировать сравниваемые обозначения друг с другом.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение по заявке №2008707826/50 и противопоставленный товарный знак [1] являются сходными в целом.

Анализ однородности товаров 07 класса МКТУ, указанных в свидетельстве [1] и заявки №2008707826/50, показал, что сравниваемые перечни содержат товары 07 класса МКТУ, относящиеся к одной родовой группе, которые имеют одинаковое назначение, имеют одинаковые условия реализации и один круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

Однородность товаров 07 класса МКТУ и сходство самих обозначений свидетельствуют о сходстве их до степени смешения в отношении однородных товаров и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Закона.

Таким образом, вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] до степени их смешения в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ, указанный в заключении по результатам экспертизы, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

отказать в удовлетворении возражения от 11.10.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 09.12.2009.