

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 25.08.2008, поданное индивидуальным предпринимателем Кондрашкиной Н.И., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26.05.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006720577/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006720577/50 с приоритетом от 24.07.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «SAMUSA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 26.05.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с международной регистрацией №617433 знака

«SAMOUSS», ранее произведенной международным бюро ВОИС на другое лицо для однородных товаров 03 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.08.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к тому, что вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака необоснован, поскольку противоречит нормам законодательства и основан лишь на внутреннем убеждении эксперта, проводившего экспертизу по заявке.

По мнению заявителя, слова «SAMUSA» и «SAMOUSS» воспринимаются по-разному, так как, согласно заключению, данному Институтом содержания и методов обучения Российской академии образования (ИСМО РАО), различны по визуально-графическому, фонетико-семантическому и грамматическому представлению.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

К возражению приложено заключение ИСМО РАО на 7л.

На заседании коллегии, состоявшемся 28.04.2009, заявитель дополнительно представил таблицу транслитерации кириллицы в латиницу.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.07.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон 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, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции 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 их 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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 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, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «SAMUSA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «SAMOUSS» по международной регистрации №617433 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знаков показал следующее.

Поскольку оба сравниваемых слова «SAMUSA» и «SAMOUSS» не являются лексическими единицами какого-либо языка, их следует рассматривать без привязки к какому-либо языку как сочетание звуков [s a m u s a] и [s a m o u s].

В соответствии с признаками звукового сходства, изложенными в подпункте (а) пункта (14.4.2.2) Правил, сравниваемые словесные обозначения SAMUSA [s a m u s a] и SAMOUSS [s a m o u s] характеризуются совпадающими звуками [s, a, m, u, s], при этом начальная часть слов совпадает. Следует указать, что при наличии совпадающих частей обозначений решающим фактором для возникновения сходства является именно начальная позиция совпадающих частей. Расположение совпадающих и близких звуков в начальной позиции позволяет говорить о фонетическом сходстве слов, отличие которых заключается в наличии буквы O (звука o) в средней части слова «SAMOUSS» и буквы «A» в конце слова SAMUSA. Однако данное отличие при совпадении остальных звуков, составляющих сравниваемые слова, не может влиять на общий вывод о фонетическом сходстве, поскольку не играет существенной роли при произношении.

Отсутствие семантики в сравниваемых словах «SAMUSA» и «SAMOUSS» не позволяет использовать при их анализе на фонетическое сходство такой признак как ударение.

Вывод о фонетическом сходстве обозначений знаков «SAMUSA» и «SAMOUSS» усиливается их визуальным сходством, основанным на

общем зрительном впечатлении, которое формируется за счет использования заглавных букв стандартного шрифта латинского алфавита, одинакового расположения одних и тех же букв по отношению друг к другу, использования одинакового черно-белого цветового сочетания при написании слов.

В отсутствие возможности провести анализ сравниваемых слов с точки зрения семантики, определяющее значение для вывода о сходстве обозначений приобретают фонетический и графический критерии сходства.

В силу изложенного можно сделать вывод, что заявленное обозначение в целом ассоциируется с противопоставленным знаком, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении приложенного к возражению заключения ИСМО РАО, согласно которому сравниваемые «...языковые единицы «SAMUSA» и «SAMOUSS» различны по визуально-графическому, фонетико-семантическому и грамматическому представлению, что делает их разными при речевом (слуховом) восприятии», то коллегия Палаты по патентным спорам должна отметить, что критерии оценки тождества и сходства заявленных обозначений и товарных знаков, используемые при экспертизе товарных знаков, определены, исходя из действующего в Российской Федерации законодательства в области товарных знаков с учетом отечественного и международного опыта в решении данного вопроса, что существенно отличается от психолингвистического анализа языковых единиц, используемого ИСМО РАН, что не позволяет принять во внимание представленное заключение.

Товары 03 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации №617433 и испрашивается правовая охрана заявленному на регистрацию товарного знака обозначению, тождественны или соотносятся друг по

отношению к другу как род - вид, в силу чего их однородность не вызывает сомнений и в возражении заявителем не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и, соответственно, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «SAMUSA» по заявке №2006720577 следует признать обоснованными.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражение от 25.08.2008 и оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26.05.2008.