

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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 15.10.2007, поданное ЕКА CHEMICALS AB, Швеция на решение экспертизы от 17.07.2007 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «SETALIN» по международной регистрации №686019А, при этом установлено следующее.

Владельцем знака «SETALIN» по международной регистрации №686019А является фирма, ЕКА CHEMICALS AB, Швеция (далее - заявитель).

Регистрация данного знака произведена в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 12.12.1997 с в отношении товаров 01 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации. Действие международной регистрации №686019А распространено на Российскую Федерацию 03.08.2005.

Экспертизой 17.07.2007 было вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку для товаров 01 класса МКТУ по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее - Закон), и пункта 14.4.2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 г. № 32, зарегистрированным в Министерстве Юстиции Российской Федерации 25.03.2003 г. под № 4322 (далее—Правила).

В решении экспертизы указывается, что обозначение «SETALIN» сходно фонетически до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированным в Российской Федерации на имя другого лица товарным

знаком «СЕТАЛОН SETALON» по свидетельству №234816, с приоритетом от 24.08.2001, в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ.

В возражении от 15.10.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- фонетически сравниваемые знаки различны, поскольку фонетический ряд противопоставленного знака по свидетельству №234816 в два раза длиннее, чем у заявленного;

- противопоставленный знак по свидетельству №234816 состоит из двух слов, расположенных друг под другом, выполненных двумя различными шрифтами, а именно кириллицей и латиницей. Такое выполнение создает определенную графику знака, отличающую его от заявленного;

- сравниваемые знаки не имеют какого-либо смыслового значения, в связи с чем основным критерием сравнения следует считать именно визуальный критерий, таким образом, зрительное впечатление, создаваемое знаками, является совершенно разным, поскольку в противопоставленном знаке доминирующее положение занимает слово «Сеталон», воспринимаемое как знак российского производителя, в то время как заявленный знак выполненный буквами латиницы, воспринимается как знак иностранного производителя;

- товары 01 класса МКТУ сравниваемых знаков являются достаточно специфическими, предназначенными для использования узким кругом потребителей, хорошо знакомых с производителями таких товаров, при этом владелец противопоставленной регистрации является фармацевтической компанией, занимающейся изучением, разработкой и производством новых лекарственных средств.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы ФИПС и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №686019А на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в перечне.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация из Интернет о владельце противопоставленной регистрации;

- информация из Интернет о продукции, выпускаемой владельцем противопоставленной регистрации;

- статьи «Смолы синтетические» из электронной версии Большой Советской Энциклопедии;

- информация о МР 686019А с переводом перечня товаров на русский язык.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам признала доводы возражения необедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты территориального расширения на Российскую Федерацию от 03.08.2005 международной регистрации №686019А правовая база для оценки её охраноспособности включает отмеченные выше Закон и 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, 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 требованиями пункта 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.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту буквами которого написано слово, и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного 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 для установления 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.

Словесное обозначение «SETALIN» по международной регистрации №686019А выполнено буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ на имя другого лица товарного знака «Сеталон Setalon» по свидетельству №234816.

Противопоставленный товарный знак «Сеталон Setalon» является словесным, состоит из двух слов: «Сеталон», выполненное буквами русского алфавита с заглавной буквы «С» стандартным шрифтом и расположенное сверху знака, и

«Setalon», выполненное буквами латинского алфавита с заглавной буквы «S» стандартным шрифтом, расположенное под словесным элементом «Сеталон».

Анализ противопоставленного товарного знака показал, что входящий в его состав словесный элемент «Сеталон» представляет собой транслитерацию буквами русского алфавита латинского слова «Setalon». Учитывая данные обстоятельства, за основу следует взять сопоставление именно словесного элемента «Setalon» со словом «SETALIN» знака по международной регистрации №686019А.

Сравнительный анализ сопоставляемых знаков показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются фонетически сходными, поскольку состоят из трех слогов, содержат тождественные начальные, средние «SE-TA-» и сходные конечные «-LIN» и «-LON» части, при этом сравниваемые обозначения содержат близкий состав согласных и идентичный состав гласных звуков, которые расположены в том же порядке. Тождество звучания начальной и средней частей и сходство звучания конечной части сопоставляемых обозначений обуславливает вывод об их фонетическом сходстве.

Различие в графическом написании слов не влияет на вывод о сходстве знаков в целом, поскольку звуковое сходство, в данном случае, усиливается близким написанием букв, придавая сходство сравниваемым обозначениям в целом.

В смысловом отношении сравниваемые знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и поэтому не имеют конкретных значений, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства сопоставляемых обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

В соответствии с изложенным можно сделать вывод, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ – «Resines artificielles a l'etat brut» (Необработанные искусственные смолы). В перечне противопоставленного товарного знака №234816 также указаны «необработанные синтетические смолы». Очевидно, что перечисленные товары совпадают.

Таким образом, заявленное обозначение «SETALIN» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ с товарным знаком «Сеталон Setalon» (св-во №234816) и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 15.10.2007, оставить в силе решение экспертизы от 17.07.2007.