

Палата по патентным спорам 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 30.08.2007, поданное Закрытым акционерным обществом «РОСТОВГАЗОАППАРАТ», г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель) на решение экспертизы от 26.06.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005721245/50, при этом установлено следующее.

Предоставление комбинированному обозначению со словесным элементом «Siberia» по заявке № 2005721245/50 правовой охраны в качестве товарного знака испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение «Siberia» в переводе на русский язык, обозначающее «Сибирь».

Экспертизой Федерального института промышленной собственности принято решение от 26.06.2007 об отказе в регистрации товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 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) и пунктов 2.8.1, 14.4.2.4 и 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

Нарушение положений пункта 1 статьи 7 Закона и Правил обосновывается в решении экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с заявленным обозначением «Siberia Platinum» (заявка № 2005711873/50, де-

лопроизводство не завершено) на имя Закрытого акционерного общества «ГБ Холдинг Вин», 125412, Москва, Коровинское шоссе, 35.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.08.2007 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы от 26.06.2007. Доводы возражения по вопросу о сходстве обозначений сводятся к следующему:

- противопоставленное обозначение представляет собой не единое словесное обозначение, а несогласованные между собой, независимые друг от друга слова, эти слова не являются словосочетанием или предложением, что дает основания считать обозначение не сходным с заявленным обозначением;
- по фонетическому критерию сходства имеет место вхождение одного обозначения в другое;
- по графическим признакам сходство отсутствует, так как обозначение «Siberia» выполнено оригинальным шрифтом в темно-синем цвете и ярко-красной точкой над первой буквой «i», противопоставленное же обозначение «Siberia Platinum» выполнено стандартным чертежным шрифтом, причем большими (заглавными) буквами, но тем же латинским алфавитом;
- в смысловом (семантическом значении) «Siberia» и Siberia Platinum резко разнятся, так как в первом случае, потребитель ассоциирует товар с трескучими морозами Сибири, в другом случае, ассоциация у потребителя возникает с сибирскими богатствами, с сибирской платиной;
- заявленные товары по оспариваемой заявке не однородны товарам противопоставленной заявки, поскольку в первом случае эти товары предназначены для отопления помещений, а во втором случае для нагрева и тепловой обработки пищевых продуктов;
- обозначение «Siberia» используется заявителем как коммерческое обозначение, и «де-факто» превратилось в товарный знак, так как потребитель товаров воспринимает «Siberia» как товарный знак заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 26.06.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в заявке № 2005721245/50.

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

С учетом даты приоритета (24.08.2005) заявки № 2005721245/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет упомянутые 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, в частности, 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 14.4.2.4 Правил, комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями и 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), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров

принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из слова «*Siberia*», выполненного оригинальным шрифтом в темно-синем цвете, и в этом слове первая буква «i» имеет ярко-красную точку.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на его сходстве с заявленным обозначением по заявке № 2005711873/50 на регистрацию товарного знака в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ на имя иного лица, имеющей более ранний приоритет (19.05.2005). По указанной заявке принято решение о регистрации товарного знака от 23.10.2007.

Противопоставленное заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «*SIBERIA PLATINUM*», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки.

Сопоставительный анализ обозначений «*Siberia*» и «*SIBERIA PLATINUM*» показал, что они являются сходными.

Такое сходство обусловлено прежде всего их фонетическим сходством (тождество звучания словесного элемента *Siberia*, вхождение одного обозначения в другое). По графическому признаку сходства следует отметить, что одинаковое расположение букв в слове «*Siberia*» по отношению друг к другу, использование латинского алфавита недостаточно для вывода о сходном общем зрительном впечатлении. Вместе с тем, отсутствие ярко-выраженной графики в обозначениях, придающей им качественной иной уровень восприятия, отличный от входящих в них словесных элементов, приводит к снижению значения графического признака, делая его второстепенным критерием сходства.

Словесные обозначения «*SIBERIA*» и «*PLATINUM*» являются лексическим единицами английского языка и имеют следующие значения (В. Мюллер. Большой англо-русский словарь: В новой редакции: 210 000 слов, словосочетаний, идиоматических выражений, пословиц и поговорок. Изд. 3-е доп. и испр. – М.: Цитадель-трейд: Лада: Рипол Классик, 2005 – 832с.:

- Siberia (географическое название): Сибирь [1].
- PLATINUM (имя существительное): платина [2].

Как следует из приведенных значений словесных элементов «SIBERIA» и «PLATINUM» противопоставленного обозначения, указанные лексемы каждая по отдельности имеют самостоятельное смысловое значение. Следует подчеркнуть, что в словарях отсутствует словосочетание «SIBERIA PLATINUM». Тем не менее, написание этих слов в две строки позволяет рассматривать их как два слова, стоящих друг под другом, а не как словосочетание, имеющее самостоятельное смысловое значение, отличное от входящих в него элементов. Учитывая изложенное, можно сделать вывод о том, что определяющим критерием сходства выступает звуковой, обусловливающий вывод о сходстве обозначений в целом.

Обращение к перечням рассматриваемой и противопоставленной заявки показало следующее.

По противопоставленной заявке № 2005711873/50 испрашивается предоставление правовой охраны товарному знаку в отношении товаров 11 класса МКТУ – устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические.

По рассматриваемой заявке № 2005721245/50 испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака в отношении однородных им товаров 11 класса, а именно: котлы газовые, котлы отопительные, аппараты водонагревательные, газогенераторы (установки), горелки газовые, печи (отопительные приборы), питатели для отопительных котлов, приборы отопительные электрические, приборы отопительные, работающие на твердом, жидким или газообразном топливе, принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов, установки отопительные, экономайзеры топливные. Вывод об однородности товаров сделан на основании совпадения по всем признакам, учитываемым при определении однородности товаров, а именно, сравниваемые товары относятся к одной и той же группе товаров одинакового на-

значения (устройства для нагрева и их части), имеют одинаковый круг потребителей и условия реализации.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

Относительно доводов заявителя, представленных в письме, обращенном к Руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 09.01.2008 (исх.№ 3675-ТЗ), необходимо отметить, что они приведены без учета аргументов Палаты по патентным спорам, изложенных в настоящем решении.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 30.08.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 26.06.2007.