

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 25.09.2009, поданное компанией Санитек Юроп Ой, Финляндия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.06.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007733778/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007733778/50 с приоритетом от 01.11.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**Sanitec**», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с заглавной буквой «S».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 25.06.2009 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 ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками «САНТЕК» по свидетельству № 152035 [1], «SANTEK» по свидетельству №303782 [2] в отношении однородных товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ, а также со знаком «SINITEC» [3] по международной регистрации №777482 для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.09.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к тому, что вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков основан лишь на основании применения только одного фонетического критерия без учета других критериев сходства, в том числе семантического критерия, который может выступать в качестве самостоятельного критерия сходства знаков.

По мнению заявителя, заявленное обозначение «**Sanitec**» и противопоставленные знаки «САНТЕК» [1] и «SANTEK» [2], состоящие из разного количества слогов, совпадают только в одном последнем слоге тек/tek, но, поскольку форманта ТЕК является слабым элементом, носящим вспомогательный характер, она не может играть существенную роль в оценке сходства знаков, так как не влияет на его различительную функцию. По мнению заявителя, несовпадение слогов не позволяет сделать вывод о сходстве обозначений до степени смешения.

Графическое несходство сравниваемых знаков определяется использованием разных алфавитов в сравнении со знаком [1], и использованием оригинальной графической манеры в знаке [2].

В возражении отмечено, что противопоставленные товарные знаки «САНТЕК» и «SANTEK», в отличие от фантазийного характера заявленного обозначения «**Sanitec**», воспроизводят название известного международного выставочного центра и центра подписания международных конвенций в Сингапуре, известного также как «азиатский дворец съездов». На основании изложенного заявитель делает вывод о том, что сравниваемые знаки, имеющие различную семантику, разное количество слогов и различия в произношении, не могут являться сходными до степени смешения.

В отношении сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака [3] заявитель также отметил отсутствие графического, фонетического и

семантического сходства, обуславливая этот вывод наличием в противопоставленном знаке [3] неохраняемых словесных элементов «Systems + Services».

В возражении также отмечено, что часть услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, не являются однородными с услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая противопоставленному знаку [3].

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

К возражению приложены:

- заверенная копия выписок из Торгового реестра с переводом;
- перечень действующих регистраций и копии публикаций товарных знаков;
- географическая карта Сингапура с переводом соответствующих позиций, публикации о центре Сантек.

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

С учетом даты (01.11.2007) 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 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 «**Sanitec**», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с первой заглавной буквой.

Противопоставленный товарный знак «САНТЕК» [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «SANTEK» [2] представляет собой комбинированное обозначение, в котором каждая из заглавных букв латинского алфавита, составляющих слово «SANTEK», расположена на фоне черных четырехугольников. Сами буквы выполнены шрифтом, близким к

стандартному, контрастным белым цветом. В составе знака доминирующее положение занимает словесный элемент «SANTEK».

Противопоставленный знак [3] представляет собой комбинированное обозначение, в котором помимо словесного элемента «SINITEC», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, присутствуют неохранные словесные элементы «Systems+Services», расположенные на фоне горизонтально вытянутого черного прямоугольника, выполненные шрифтом, размер которого существенно меньше размера букв в слове «SINITEC». Визуально и семантически доминирующее положение в знаке занимает словесный элемент «SINITEC».

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал следующее.

Довод заявителя о семантическом значении слова САНТЕК как названия выставочного центра в Сингапуре нельзя признать убедительным, поскольку ни правообладатель этого знака ООО «КЕРАМИКА», г. Чебоксары, ни перечень товаров и услуг, в отношении которых этот знак зарегистрирован, не вызывают ассоциаций ни с Сингапуром, ни с выставочным центром, который в нем расположен. Кроме того, из представленных заявителем материалов следует, что оригинальное название этого центра - Suntec City. Таким образом, слово «САНТЕК» не является лексической единицей русского языка, не имеет смыслового значения и представляет собой вымышленное слово.

Поскольку сравниваемые слова «Sanitec», «SANTEK», «SINITEC», занимающие доминирующее положение в знаках, также не являются лексическими единицами какого-либо языка, их следует рассматривать без привязки к какому-либо языку как сочетание звуков [s a n i t e k], [s a n t e k], [s i n i t e k].

В соответствии с признаками звукового сходства, изложенными в подпункте (а) пункта (14.4.2.2) Правил, сравниваемые словесные обозначения sanitec [s a n i t e k] и santtek [s a n t e k] характеризуются совпадающими звуками [s, a, n, t, e, k], расположенными в одинаковой последовательности,

при этом начальная и конечная часть слов совпадает. Указанное позволяет говорить о фонетическом сходстве слов, отличие которых заключается в наличии фонемы *i* в средней части слова *sanitec*. 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.

Фонетический анализ сходства словесных элементов *sanitec* [s a n i t e k] и *sinitec* [s i n i t e k] также показал наличие совпадающих звуков [s, n, i, t, e, k], расположенных в одинаковой последовательности, тождество звучания средних и конечных частей, при одинаковом количестве слогов, что также позволяет сделать вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

В отсутствие возможности провести анализ сравниваемых слов «**Sanitec**», «**САНТЕК**», «**SANTEK**» и «**SINITEC**» с точки зрения семантики, определяющее значение для вывода о сходстве обозначений приобретает фонетический критерий сходства.

Что касается графического признака сходства, то, принимая во внимание вывод о фонетическом сходстве сравниваемых словесных обозначений, занимающих доминирующее положение, их визуальное отличие, в данном случае, не оказывает существенного влияния на общий вывод о сходстве знаков в целом.

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

Анализ однородности товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] - [3], показал следующее.

Однородность товаров 11 класса МКТУ, которые тождественны или соотносятся друг по отношению к другу как род - вид, не вызывает сомнений и в возражении заявителем не оспаривается.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, то, как отмечено в возражении, часть этих услуг - менеджмент в сфере бизнеса, однородны услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленной международной регистрации [3].

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, совпадают с услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], что свидетельствует об их однородности.

Таким образом, вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует условиям его государственной регистрации в качестве товарного знака обоснован и, соответственно, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007733778/50 следует признать правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражение от 25.09.2009 и оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.06.2009.