

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, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 03.12.2008, и поданное от имени компании Штелленбош Фармерз Вайнери Лимитед, Южно-африканская компания с ограниченной ответственностью, ЮАР (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006726972/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006726972/50 с приоритетом от 20.09.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «сидр».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «Savanna», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительным элементом в виде стилизованных деревьев.

Роспатентом 28.08.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Указанное заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение «Savanna» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя Сергейкина Анатолия Яковлевича товарным

знаком «САВАННА» по свидетельству №220736 с приоритетом от 20.10.2000 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 03.12.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой овальную этикетку со словесным элементом, выполненным в латинице. Словесному элементу предшествует широкий росчерк, который можно и не воспринимать как начальную букву слова, поэтому словесный элемент заявленного обозначения может быть прочитано как фантазийное «avanna». Подобное восприятие словесного элемента усиливается тем, что часть слова «avann» подчеркнута горизонтальной полосой, акцентирующей внимание именно на этой части слова и позволяющей читать его с буквы «а» как с начальной. В свою очередь, противопоставленный товарный знак «САВАННА» выполнен в кириллице в обычном написании, в желтом цвете. Анализ сравниваемых обозначений показал, что они производят различное зрительное впечатление;

- фонетическое отличие сравниваемых знаков обусловлено тем, что они имеют различное произношение благодаря своему происхождению из разных языков. Так, русское слово «САВАННА» существенно отличается от английского слова «Savanna»;

- сравниваемые обозначения также отличаются семантически. Семантика противопоставленного знака «САВАННА» среднему потребителю неочевидна, поскольку зрительным образом она не подкрепляется и конкретных ассоциаций не вызывает, в то время как в комбинированном заявленном обозначении за счет изобразительных элементов создан образ знойной Африки;

- заявитель является производителем не характерного для России товара «сидр». Российский потребитель при выборе этого товара будет особенно внимателен и отличит сидр известного Южно-Африканского производителя от другой алкогольной продукции, маркированной другим товарным знаком и принадлежащей другому производителю;

- заявитель является крупнейшим производителем и поставщиком различных сортов вина, сведения о нем доступны широкому кругу потребителей в сети Интернет;

- в отношении противопоставленного товарного знака 15 мая 2008 года подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, рассмотрение которого назначено на 23 декабря 2008.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие материалы:

- распечатка из интернет-словаря <http://lingvo.yandex.ru>;
- распечатка с сайта [www.wosa.co.za](http://www.wosa.co.za).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы по заявке №2006726972/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (20.09.2006) поступления заявки №2006726972/50 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 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступившие в силу 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 имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначения считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) 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, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний 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 и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяет 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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Savanna», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, подчеркнутого прямой горизонтальной линией. В состав товарного знака входит изобразительный элемент в виде стилизованных деревьев. Вся композиция заключена в овальную двойную рамку. Согласно словарно-справочным источникам (см. электронные словари <http://lingvo.yandex.ru>) слово «Savanna» в переводе с английского языка означает «саванна».

Заключение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных

товаров и имеющего более ранний приоритет товарного знака «САВАННА» по свидетельству №220736, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №220736 представляет собой слово «САВАННА», выполненное оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита желтого цвета. Товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест происхождения товаров на имя Сергейкина Анатолия Яковлевича в отношении товаров 03, 11, 14, 18, 32, 33 и услуг 41 классов МКТУ.

При сравнительном анализе заявленного обозначения «Savanna» и противопоставленного товарного знака «САВАННА» было установлено, что они являются сходными в семантическом отношении за счет тождества понятий, заложенных в них. Так, «Саванна» - это степь в тропических странах (см. <http://slovari.yandex.ru>).

Сравниваемые обозначения также являются сходными в фонетическом отношении, поскольку словесные элементы «Savanna» и «САВАННА» имеют близкое произношение. Некоторые незначительные отличия в чтении гласных букв в транскрипции английского языка (слово «Savanna» имеет следующую транскрипцию [sə'v?nə] и произносится как «са-вэ-на») существенно не влияют на их звуковое восприятие в целом, поскольку звук [э] в английском языке и безударный звук [а] в русском звучат одинаково, а отличие сравниваемых слов заключается только в разном произнесении звуков [э] и [а] в их середине.

Графический критерий сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака при наличии сходства до степени смешения в фонетическом и семантическом отношениях не является определяющим при восприятии сравниваемых обозначений.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой при подготовке заключения.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест происхождения товаров в соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 03.07.2008 за №РД0038058, противопоставленный товарный знак был уступлен в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ французской компании ДИСТИЛЛЕРИ ДЕ САВАННА, 2, Шман Буа Руж, ВР 151 F=97440 Сан-Андре, и ему был присвоен номер свидетельства №354299. Извещение об изменениях, относящихся к регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству №220736 были опубликованы 25.07.2008.

В свою очередь, правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №220736 на дату (28.08.2008) решения Роспатента действовала только в отношении товаров 03, 11, 14, 18 и услуг 41 классов МКТУ, которые не являются однородными товару 33 класса МКТУ «сидр» заявленного обозначения.

В этой связи, сделанный в заключении по результатам экспертизы вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №220736 в отношении неоднородных товаров не является обоснованным.

Что же касается товарного знака «САВАННА» по свидетельству №354299, то в его перечне содержится идентичный товар 33 класса МКТУ «сидр». В этой связи можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение по заявке №2006726972/50 и товарный знак по свидетельству №354299 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

Заявитель, должным образом проинформированный о существующем препятствии к регистрации товарного знака по заявке №2006726972/50, на заседании коллегии представил сведения из Государственного реестра товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров, согласно которым правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №354299 была

досрочно полностью прекращена решением Палаты по патентным спорам 16.02.2009.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность сделанных в заключение экспертизы выводов с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение Роспатента к рассмотрению.

Правовая охрана товарного знака «САВАННА» по свидетельству №354299 действовала на дату принятия (26.12.2008) возражения от 03.12.2008 к рассмотрению. Решение о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №354299 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ в связи с неиспользованием было принято Палатой по патентным спорам 16.02.2009, т.е. после принятия к рассмотрению возражения от 03.12.2008, что исключает возможность учета данных обстоятельств при его рассмотрении.

С учетом вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 03.12.2008, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.08.2008 и отказать в регистрации товарного знака по дополнительным основаниям.**