

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.02.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное по поручению компании ARAZ RENK L.T.D., Азербайджан, (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1239763.

Международная регистрация №1239763 знака «



» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 03.10.2014 на имя заявителя "ARAZ RENK L.T.D." Metbuat ave., 20 block 523, apt.29, Yasamal district AZ-1073 Baku, Азербайджан, в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

В описании знака указано, что его словесный элемент воспроизводит женское имя. Словесный элемент выполнен оригинальным жирным шрифтом, буквы выполнены переливчатыми, словесный элемент расположен в овале, который обведен переливчатой рамкой.

Решение Роспатента от 20.09.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1239763 для всех заявленных товаров 29,30, 32 классов МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1239763 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком « **SUZANNA** » по свидетельству №204398, зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 13.02.2017, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- поскольку маркированные сопоставляемыми обозначениями товары изучаются потребителями визуально, степень графического сходства знаков является более значимой по сравнению с другими факторами. При этом оригинальная графическая манера товарного знака Заявителя является его наиболее отличительным элементом, исключающим сходство с противопоставленным обозначением;

- словесные элементы являются несходными с точки зрения фонетики на основании следующих признаков: разное количество букв; разное количество слогов; разный состав звуков;

- противопоставленный знак представляет собой женское имя, в то время как словесный элемент заявленного обозначения является фантазийным и не имеет четко выраженного значения;

- Сопоставляемые обозначения используются для идентификации разных товаров: товарный знак Заявителя - для маркировки чая, а противопоставленный знак используется его правообладателем для торговли консервами.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.09.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1239763 в отношении всего заявленного перечня.

Изучив материалы дела и заслушав участников заседания, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (03.10.2014) территориального расширения международной регистрации №1239763 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя вышеуказанный Кодекс 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 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени 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. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

- 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные 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 расположение, 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 определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в

обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное



обозначение « » словесный элемент, которого выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент размещен в центре овала белого цвета с золотым контуром, находящегося на прямоугольнике серого цвета. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №204398 представляет собой словесное обозначение «

SUZANNA », выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ знака по международной регистрации №1239763 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сходство знака по международной регистрации №1239763 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №204398 обусловлено фонетическим сходством словесных элементов. Данный вывод обусловлен совпадением большинства звуков (при этом несовпадающие звуки «S» и «Z» близкими по звучанию), одинаковым расположением

совпадающих и близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, благодаря чему сравниваемые элементы близки по звучанию.

Семантическое сходство сравниваемых обозначений обуславливается тем, что в переводе с английского языка слова «SUZANNA», «SUSAN»: – женское имя Сюзанна (См. интернет версию. Большой англо-русский и русско-английский словарь. 2001).

Довод заявителя о том, что словесный элемент «SUSAN» является вымышленным словом, неубедителен, так как противоречит описанию знака, представленному в международной регистрации, и словарно – справочным источникам.

При сравнение знаков по визуальному критерию выявлены различия, которые, вместе с тем, не влияют на вывод о сходстве знаков в целом, основанный на сходстве доминирующих словесных элементов.

Доминирование словесного элемента «SUSAN» в знаке по международной регистрации №1239763 обусловлено его доминированием в композиционном построении знака, а также тем, что именно словесный элемент выполняет индивидуализирующую функцию знака.

Таким образом, коллегией установлено сходство сравниваемых знаков в целом за счет сходства словесных элементов «SUZANNA», «SUSAN» по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений.

Товары 29, 30, 32 классов МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых знаков, являются однородными, поскольку соотносятся как род/вид, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. Данные товары являются товарами широкого потребления (продукты питания и напитки) потребители товаров приобретают эти товары, как правило, от случая к случаю. Поэтому вероятность смешения в данной ситуации является более высокой. Довод заявителя о том, что знаки используются в отношении неоднородных товаров, не может быть признан убедительным, поскольку коллегия

оценивает однородность товаров, указанных в перечнях сопоставляемых знаков, а не их реальное использование 29, 30, 32 классов МКТУ.

Таким образом, сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

В связи с этим данный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, и, следовательно, решение Роспатента от 20.09.20116 правомерно.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.02.2017, оставить в силе решение Роспатента от 20.09.2016.