

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 30.07.2012, поданное компанией Syngenta Participations AG, Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449084, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2010736725 с приоритетом от 15.11.2010 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 13.12.2011 за №449084 в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя Аган Кемикал Мэньюфэкчурерс Лтд., Израиль (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №449084 представляет собой словесное обозначение «ЛОНГАН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.07.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449084, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 6(2) и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ЛОНГАН» сходен до степени смешения со знаком «ЛОГРАН» по международной регистрации №956331[1], правовая охрана

которому предоставлена на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- сравниваемые обозначения «ЛОНГАН» и «ЛОГРАН» сходны фонетически, поскольку из 6 звуков, составляющих оспариваемый знак, 5 присутствуют в противопоставленном знаке, начальные и конечные части слов тождественны, а средние их части, отличающиеся одним звуком, близки по звучанию;

- особая важность фонетического фактора в создании сходства знаков до степени смешения обусловлена тем, что достаточно часто словесный товарный знак используется только в устной форме, когда потребитель не видит, а только слышит его, например, при прослушивании радиорекламы;

- сравниваемые обозначения сходны визуально, так как имеют близкий буквенный состав (из 6 букв, составляющих оспариваемый знак, 5 букв присутствуют в противопоставленном знаке), выполнены печатными заглавными буквами русского алфавита, одинаковым стандартным шрифтом и производят сходное общее зрительное впечатление;

- рассматривая семантику слов ЛОНГАН и ЛОГРАН, следует отметить, что слово ЛОГРАН не имеет конкретного смыслового значения, в то время как ЛОНГАН представляет собой сокращенный вариант названия вечнозеленого дерева, произошедшее от названия вьетнамской провинции, где это растение культивируется;

- поскольку слово ЛОНГАН является малоупотребительным на территории России, абсолютному большинству потребителей его значение неизвестно, и, как следствие, оно воспринимается как фантазийное;

- таким образом, в рассматриваемом случае наличие смыслового значения словесного элемента «ЛОНГАН» оспариваемого знака не является фактором, способным предотвратить смешение знаков потребителями;

- оценивая вероятность смешения знаков «ЛОГРАН» и «ЛОНГАН» потребителям следует также учитывать, что маркируемые ими товары относятся к группе недорогих товаров, реализуемых, в частности, через розничную сеть, т.е. к товарам, в отношении которых опасность смешения наиболее велика;

- оспариваемый товарный знак воспроизводит название одной из провинций Вьетнама, что может породить в сознании потребителя представление о том, что местом происхождения товаров, маркируемых этим знаком, является Вьетнам, что не соответствует действительности, поскольку правообладателем является компания из Израиля.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449084 недействительным полностью.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 30.07.2012, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- между сравниваемыми обозначениями «ЛОГРАН» и «ЛОНГАН» отсутствует фонетическое сходство, так как нет совпадения слогов, составляющих данные слова ([ЛОГ-] – [ЛОН-] и [-РАН] – [-ГАН]);
- в силу того, что согласные звуки [Г] и [Р] кардинальным образом отличаются по своему произношению, ударные слоги [-РАН] – [-ГАН] не могут быть смешаны потребителем;
- начальные безударные слоги [ЛОГ-] – [ЛОН-] тоже не могут быть признаны созвучными, поскольку отличаются согласными звуками [Г] и [Н], имеющими разное произношение;
- что касается визуального признака сходства, то для словесных обозначений, каковыми являются сравниваемые товарные знаки, графический критерий сходства не имеет самостоятельного значения;
- с точки зрения семантики при сопоставлении вымышленного слова ЛОГРАН и значимого слова ЛОНГАН (название экзотического фрукта) очевиден вывод об отсутствии между ними смыслового сходства и, следовательно, об отсутствии сходства до степени смешения в целом;
- несмотря на однородность товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сопоставляемым товарным знакам, отсутствие

между ними сходства не дает оснований для применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении оспариваемого товарного знака;

- название провинции Вьетнама – ЛОНГАН (Long An) является малоизвестным географическим наименованием для российских потребителей, в первую очередь ЛОНГАН – это экзотический фрукт, произрастающий на территории многих стран Юго-Восточной Азии;

- утверждение лица, подавшего возражение, о том, что Вьетнам является страной с развитой химической промышленностью и, следовательно, может являться местом происхождения таких товаров как пестициды, фунгициды и гербициды, носит декларативный характер;

- оспариваемый товарный знак не способен вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 30.07.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №449084.

К отзыву правообладателя были приложены распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о фрукте лонган, о реке Лонган, о провинции Long An, об административно-территориальном делении Вьетнама, отраслевой обзор химической промышленности Вьетнама [2], а также копия выписки из БЭС [3].

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (15.11.2010) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №449084 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 требованиями 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №449084 представляет собой словесное обозначение «ЛОНГАН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ЛОГРАН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленного знаков на тождество и сходство показал следующее.

Фонетический анализ словесных товарных знаков ЛОНГАН и ЛОГРАН показал, что они имеют одинаковый состав гласных, весьма близкий состав согласных (из 4 согласных звуков, составляющих данные словесные обозначения, 3 совпадают), одинаковое количество слогов (2), букв (6), начальные [ЛО-] и конечные [-АН] части обозначений тождественны, отличие составляет всего одна буква.

Указанные фонетические совпадения сравниваемых знаков усиливаются их визуальным сходством, обусловленным близким буквенным составом (из шести букв, составляющих оспариваемый товарный знак, пять букв присутствуют в противопоставленном знаке [1]), расположением совпадающих буквосочетаний по отношению друг к другу. Кроме того, сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами одного алфавита.

Провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений не представляется возможным, поскольку противопоставленный знак ЛОГРАН не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является фантазийным, а ЛОНГАН представляет собой название вечнозелёного дерева, распространённого в Китае, Таиланде, Тайване и других странах Юго-Восточной Азии, а также его плод (см. поисковую систему Яндекс). Кроме того, по сведениям из сети Интернет ЛОНГАН – это провинция на юге Вьетнаме, а также реки в Сицилии и в Швеции. При этом следует отметить, что слово ЛОНГАН является малоизвестным российскому потребителю.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков в целом.

Сравнение перечней товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых действуют сравниваемые товарные знаки, с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары являются однородными, так как обладают общими признаками родовой группы, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

В силу указанного при маркировке однородных товаров 05 классов МКТУ сходными товарными знаками возможно возникновение у потребителей представления о происхождении этих товаров из одного источника.

Таким образом, сходство сравниваемых знаков и однородность товаров 05 класса МКТУ, позволило коллегии Палаты по патентным спорам признать, что утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №449084 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Возражение от 30.07.2012 мотивировано также несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

По мнению лица, подавшего возражение, обозначение «ЛОНГАН» способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара, поскольку оно воспроизводит название провинции во Вьетнаме – Лонган (Long An).

Обозначение «ЛОНГАН» относится к малоизвестным российскому потребителю географическим названиям, сведения о котором можно найти только в Интернете, поскольку название этой провинции не упоминается в общедоступных географических словарях и атласах. По сведениям из Википедии, Вьетнам подразделяется на 58 провинций и 5 крупных городов центрального подчинения, и рядовому российскому потребителю вряд ли известно хотя бы одно из названий этих провинций. Поскольку провинция Лонган (Long An) не известна какими-либо достопримечательностями, она не является привлекательной для туристов, о чем свидетельствует отсутствие отзывов об этой провинции в сети Интернет. Также следует отметить, что в Интернете содержатся сведения о том, что Лонган – это не только вьетнамская провинция, но и название рек на острове Сицилии и в Швеции, что не позволяет однозначно ассоциировать оспариваемый товарный знак с Вьетнамом. Более того, можно согласиться с правообладателем, что обозначение «ЛОНГАН», вероятнее всего, может ассоциироваться у российских потребителей, которые посещали Таиланд, Китай и другие страны

Юго-Восточной Азии, с экзотическим фруктом, произрастающим в этих странах, о чем свидетельствуют приведенные ссылки из поисковой системы Яндекс.

В силу указанного довод возражения о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара не может быть признан обоснованным.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №449084 требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

От правообладателя оспариваемого товарного знака поступило особое мнение от 25.10.2012, доводы которого, по сути, являются повторением доводов, изложенных в отзыве на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449084, и проанализированы в заключении коллегии.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 30.07.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449084 недействительным полностью.