

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 07.10.2009, поданное компанией ЛАЙОН КОРПОРЕЙШН, Япония (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007731311/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2007731311/50 с приоритетом от 10.10.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 и 21 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «SYSTEMА СИСТЕМА», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов в две строки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) принято решение от 09.07.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007731311/50 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанных товаров на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «СИСТЕМА – SYSTEMS» по свидетельству № 129064.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.10.2009, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 09.07.2009.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки производят разное зрительное впечатление, так как слова в заявлении обозначении расположены друг под другом, а в противопоставленном товарном знаке – через дефис;

- очевидно также фонетическое различие сравниваемых знаков, так как заявленное обозначение произносится как [сис-те-ма-сис-те-ма], а противопоставленное – [сис-те-ма-сис-темз];

- сравнение заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком необходимо проводить с учетом сфер деятельности их владельцев и круга потенциальных потребителей соответствующей продукции;

- заявитель занимается производством препаратов для гигиенического ухода за полостью рта, продающихся в России в стоматологических клиниках и аптеках;

- правообладателем противопоставленного товарного знака является диверсифицированная корпорация, управляющая компаниями, ориентированными на розничных потребителей товаров и услуг;

- учитывая разные сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака, а также визуальное и фонетическое несходство, возможность смешения на рынке сопоставляемых знаков отсутствует;

- правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил заявителю письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 03 и 21 классов МКТУ.

К возражению заявителем приложены следующие материалы:

- копия письменного согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака на 1 л. [1];

- копия соглашения между заявителем и владельцем противопоставленного товарного знака на 2 л. [2];

- распечатка с сайта <http://astracos.ru> на 6 л. [3];
- распечатка с сайта <http://images.yandex.ru> на 2 л. [4];
- распечатка с сайта <http://www.sistema.ru> на 7 л. [5].

Кроме того, на заседании коллегии 18.12.2009 заявителем представлены дополнительные материалы:

- оригинал письменного согласия правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 129064 на регистрацию товарного знака по заявке № 2007731311/50 на имя заявителя на 1 л. [6].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (10.10.2007) 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 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце

втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с требованиями пункта 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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СИСТЕМА СИСТЕМА», выполненное в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 129064 представляет собой словесное обозначение «СИСТЕМА – SYSTEMS», выполненное заглавными буквами русского и латинского алфавитов через тире. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 129064 предоставлена в отношении товаров и услуг 01 – 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Оба сравниваемых обозначения представляют собой сочетание слова «СИСТЕМА» в одном случае с его транслитерацией («SYSTEMA»), в другом – с его переводом на английский язык во множественном числе («SYSTEMS»).

Указанным обусловлено фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений.

С точки зрения графического критерия, сопоставляемые обозначения имеют ряд различий, а именно: различное взаимное местоположение слов, выполнение словесных элементов заявленного обозначения в две строки, в отличие от противопоставленного знака (через тире).

Однако указанные различия не позволяют признать сравниваемые обозначения несходными ввиду несущественности их графических различий.

Анализ перечней товаров показал, что противопоставленный товарный знак зарегистрирован для таких товаров 03 класса МКТУ, как «зубные порошки и пасты», в то время как перечень товаров 03 и 21 классов МКТУ, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, представляет собой продукцию, предназначенную для ухода за полостью рта.

Указанные товары являются однородными: товары 03 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения, с товарами 03 класса МКТУ, указанными в перечне свидетельства № 129064, соотносятся друг с другом как род/вид; товары 21 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения, с товарами 03 класса МКТУ, указанными в перечне свидетельства № 129064, однородны, так как ввиду частой встречаемости указанных товаров в обиходе и продаже, их маркировка сходными обозначениями может привести к смешению их потребителями в гражданском обороте.

С учетом изложенного сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении товаров 03 и 21 классов МКТУ, как справедливо указано в решении Роспатента от 09.07.2009.

Вместе с тем анализ материалов возражения от 07.10.2008 показал, что владелец противопоставленного товарного знака выразил свое письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2007731311/50 на имя заявителя для всех заявленных товаров ввиду разных сфер деятельности ОАО АФК «СИСТЕМА» и компании ЛАЙОН КОРПОРЕЙШН и полного отсутствия конкуренции между ними.

Учитывая, что сравниваемые обозначения не являются тождественными, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание предоставленное

согласие владельца противопоставленного товарного знака на государственную регистрацию товарного знака по заявке № 2007731311/50. Таким образом, противопоставленный товарный знак более не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007731311/50.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 07.10.2009, отменить решение Роспатента от 09.07.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2007731311/50 в отношении следующего перечня товаров:**

**В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров»**

(511)

**03** – зубные порошки и пасты; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; аэрозоль для освежения полости рта; душистые вещества для освежения полости рта; зубные эликсиры; препараты для отбеливания зубов;

**21** – зубные щетки; футляры для зубных щеток; несессеры для туалетных принадлежностей; нити зубные; зубочистки; щетки для чистки межзубного пространства (интердентальные зубные щетки); зубные щетки электрические.

**Приложение:** сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.