

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.11.2010 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009722848/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009722848/50 с приоритетом от 16.09.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Шошиной Татьяной Эдуардовной, Московская обл. (далее - заявитель) в отношении товаров и услуг 14, 16, 21, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено фантазийное словесное обозначение «Златисс», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 15.02.2010 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009722848/50 для товаров 14, 16, 21 классов МКТУ. Для услуг 35 класса МКТУ обозначению отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Zlattice» по

свидетельству №282411 [1] с приоритетом от 04.12.2003, зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя ООО Юридическое агентство «Деловой мир».

В целом заявленное обозначение не имеет семантического значения. Элемент «Zlat» противопоставленного знака полностью совпадает (как транслитерация) с первой частью заявленного обозначения. Поскольку оба слова произносятся с ударением на первом слоге и имеют сходное звучание вторых слогов, нельзя исключать возможность, что заявленное обозначение будет восприниматься как вариант противопоставленного товарного знака.

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении такой услуги как «продвижение товаров (для третьих лиц)», без указания конкретной области деятельности, что обуславливает возможность правообладателя этого товарного знака оказывать данную услугу в любой сфере деятельности. Указанная заявителем услуга является лишь частным случаем услуги, сформулированной в свидетельстве №282411 в общем виде.

В возражении от 15.11.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в соответствии с пунктом 1 раздела С ст. 6-quinquies Парижской конвенции «чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства»;
- с 18 декабря 2009 года Сингапурский договор о законах по товарным знакам вступил в силу для Российской Федерации;
- на основании ст. 15 договора «любая договаривающаяся сторона обязуется соблюдать положения Парижской конвенции в отношении знаков»;
- анализ перечня товаров по свидетельству №282411 позволяет сделать вывод о том, что деятельность владельца товарного знака связана с текстильным производством;

- принадлежность товарного знака «Zlattice» к текстильной продукции усилено наличием частицы «tex» - сокращение от слова текстиль;

- заявленное обозначение предназначено для товаров и услуг, связанных с производством и реализацией ювелирных изделий, в том числе, изделий из золота;

- заявленное обозначение выполнено с имитацией рукописного написания и выделением букв «З», «Т» и последней буквы «с»;

- противопоставленный товарный знак выполнен в стандартном шрифтовом исполнении латинскими печатными буквами;

- таким образом, начертание обозначений выполнено с использованием различных шрифтов (русского и латинского), а также различных графических приемов, что обуславливает их графическое различие;

- звуковое различие знаков обусловлено значительным отличием конечных частей словесных элементов;

- поскольку оба обозначения не имеют смыслового значения, критерий семантического сходства не может учитываться при установлении сходства обозначений;

- таким образом, сходство до степени смешения обозначений отсутствует.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 15.02.2010 и в дополнение к товарам 14, 16, 21 классов МКТУ, в отношении которых принято решение о государственной регистрации заявленного в качестве товарного знака, зарегистрировать заявленное обозначение в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров, указанных в перечне 14, 16, 21 классов (для третьих лиц), в том числе через оптовые торговые предприятия, через магазины, в том числе через интернет-магазины».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (16.09.2009) заявки №2009722848/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 пунктом 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 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 пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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 в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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 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, выполненное буквами русского алфавита шрифтом, ассоциирующимся с рукописным. В силу оригинальности исполнения буквенных элементов слово может быть прочитано как «Златисс», так и

«Златиос», в связи с чем рассматриваемый словесный элемент не имеет однозначного варианта прочтения.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров, указанных в перечне 14, 16, 21 классов (для третьих лиц), в том числе через оптовые торговые предприятия, через магазины, в том числе через интернет-магазины» основано на наличии ранее зарегистрированного на имя иного лица в отношении услуг 35 класса МКТУ товарного знака [1].

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «Zlattice», выполненное стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита с использованием заглавной буквы «Z».

При анализе на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака было установлено следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] представляют собой фантазийные обозначения, отсутствующие в словарно-справочных источниках. В этой связи проведение анализа по семантическому критерию сходства словесных элементов не представляется возможным.

Начальные слоги сравниваемых словесных элементов («Зла-» и «Zla-») одинаковы по звучанию, однако отмеченное совпадение не позволяет признать их фонетически сходными, поскольку слова имеют различные четко произносимые конечные части («-тисс», либо «-тиос» - в заявленном обозначении и «-ttex» - в товарном знаке [1]), что фонетически заостряет внимание на ином звучании обозначений в целом.

При этом обозначения выполнены буквами различных алфавитов. Так, при написании противопоставленного товарного знака использовался стандартный шрифт латинского алфавита, а при написании заявленного обозначения – буквы русского алфавита в оригинальной графике. Данное обстоятельство обуславливает различное восприятие сопоставляемых

обозначений в целом, что в совокупности с имеющимися звуковыми отличиями приводит к отсутствию ассоциирования обозначений в целом.

В свете указанного проведение анализа однородности услуг 35 класса МКТУ представляется нецелесообразным.

В силу обозначенного выше отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение, поступившее 15.11.2010, изменить решение Роспатента от 15.02.2010 и зарегистрировать обозначение по заявке №2009722848 в качестве товарного знака.