

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.07.2010 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №972082, поданное SIA –SSB S.p.A., Италия (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны вышеуказанному знаку по международной регистрации №972082, произведенной МБ ВОИС 17.09.2007, на территории Российской Федерации испрашивается сроком на 10 лет на имя заявителя, в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по вышеуказанной международной регистрации представляет собой комбинированное обозначение, содержащее изобразительный элемент в виде квадрата с изображенными внутри волнистыми линиями и элементы «SIA SSB», выполненные буквами латинского алфавита.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 23.04.2010 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №972082. Согласно заключению экспертизы знаку может быть предоставлена правовая охрана для товаров 16 и услуг 38 классов МКТУ. Знаку не может быть предоставлена правовая охрана для товаров 09 и услуг 35, 36, 42 классов МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения со знаком «SIA» по международной регистрации

№773032, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 09 и услуг 35, 36, 42 классов МКТУ.

В заключении экспертизы также указывается, что входящий в состав обозначения элемент «SSB» является неохраноспособным, поскольку представляет собой сочетание букв, не имеющих словесного характера и характерного графического исполнения (пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.07.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Существо доводов возражения сводится к тому, что противопоставленный знак по международной регистрации №773032 принадлежит заявителю. В этой связи устраниены препятствия для регистрации вышеуказанного знака в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг. Заявитель также выразил согласие с исключением из правовой охраны буквенного элемента «SSB».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 23.04.2010 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №773032 в отношении всех заявленных товаров и услуг с «дискламацией» словесного элемента «SSB».

К возражению приложены следующие материалы:

- ответ заявителя на предварительное решение об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации №972082 (1);
- решение Роспатента (2);
- сведения, касающиеся противопоставленной международной регистрации №773032 (3).

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

С учетом даты 04.07.2007 конвенционного приоритета международной регистрации №972082 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002, (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью. Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом (2.3.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающие качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с требованиями абзацев 1, 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.

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 14.4.2.4 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.

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) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и 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 представление 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.

Знак по международной регистрации №972082 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесные и буквенные элементы «SIA SSB», выполненные буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент в виде квадрата с изображенными внутри волнистыми линиями. Правая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 38, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №773032 является комбинированным и состоит из стилизованного изображения двух наложенных друг на друга экранов с лучами, в центре которых расположен словесный элемент «SIA»,

выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку представлена в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 42 классов МКТУ.

В противопоставленном знаке основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «SIA», поскольку он расположен в центральной части обозначения и в первую очередь обращает на себя внимание при восприятии обозначения в целом.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического тождества и графического сходства их сильных охраноспособных элементов «SIA».

Сравниваемый элемент «SIA», входящий в состав сопоставляемых знаков, представляет собой фантазийное слово, не имеющее смыслового значения, в связи с чем анализ по семантическому признаку сходства не представляется возможным провести.

Заявленные товары 09 и услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, приведенные в перечне международной регистрации №972082, являются однородными товарам 09 и услугам 35, 36, 42 классов МКТУ, указанным в противопоставленной регистрации №773032, поскольку они принадлежат к одному роду (виду) товаров/услуг, имеют одинаковое назначение, круг потребителей.

Вывод о сходстве сравниваемых знаков и однородности товаров заявителем также не оспаривается.

Вместе с тем, представленные заявителем материалы (3) свидетельствуют о том, что правообладатель противопоставленной международной регистрации №773032 и заявитель по международной регистрации №972082 являются одним и тем же лицом. Данное обстоятельство устраниет причины для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №972082 в отношении приведенных в перечне товаров 09 и услуг 35, 36, 42 классов МКТУ.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №972082 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Словесные элементы «SSB», включенные в состав международной регистрации №972082, являются неохраннымыми в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона, что заявителем не оспаривается.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 26.07.2010, отменить решение Роспатента от 23.04.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №972082 в отношении всех товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 38, 42 классов МКТУ с исключением из правовой охраны элемента «SSB».