

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, 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 06.08.2007, поданное ООО «Зелдис», Российская Федерация (далее – заявитель), на решение экспертизы от 21.06.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2005720911/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005720911/50 с приоритетом от 19.08.2005 заявлено на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью «Зелдис», Москва в отношении товаров 3, 5 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «SKEEPAR», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение экспертизы от 21.06.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров, приведенных в перечне, мотивировано несоответствием его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение по заявке №2005720911/50 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированными на имя других лиц:

— словесными товарными знаками «SKIP» по свидетельству №208354, «СКИП» по свидетельству №172168 в отношении однородных товаров 3, 5 классов МКТУ [1];

— знаком «SKIPAN» по международной регистрации №553359 в отношении однородных товаров 5 класса МКТУ [2].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.08.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в части отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 3 класса МКТУ по следующим причинам:

- ограничение перечня товаров снимает противопоставление международной регистрации №553359 [2], произведенной только в отношении товаров 5 класса МКТУ;
- противопоставленные в отношении товаров 3 класса МКТУ товарные знаки №208354, №172168 [1] являются значимым словом английского языка «skip» (прыжок, скачок, перепрыгивать, перескакивать) и его транслитерацией, что, в первую очередь, будет отличать их семантически от заявленного фантазийного обозначения;
- при этом значение слова «skip» хорошо известно российскому потребителю в силу широкого употребления в сети Интернет при скачивании программ;
- фонетически обозначения «SKEEPAR» и «SKIP»/«СКИП» отличаются количеством слогов, звуков и звонкий раскатистый звук «R» в конце заявленного обозначения;
- следует отметить, что вымышленное обозначение «SKEEPAR» может быть прочитано как «скеепар», что также свидетельствует об отсутствии звукового сходства.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 3 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты 19.08.2005 поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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.

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 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.

Ограничение заявителем перечня товаров, в отношении которого испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, товарами 3 класса МКТУ исключает учет противопоставленной международной регистрации №553359 [2], произведенной в отношении товаров 5 класса МКТУ, в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2005720911/50 представляет собой словесное обозначение «SKEEPAR», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом и не имеющее смыслового значения.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №208354, «SKIP» и №172168 «СКИП» выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов соответственно. При этом, в связи с тем, что противопоставленные товарные знаки принадлежат одному правообладателю, они воспринимаются как значимое слово английского языка

«skip» (скакать, прыгать, прыжок, скачок и др. [см. В.К. Мюллер, Англо-русский словарь, М., 1956]) и его транслитерация буквами русского алфавита.

Указанное обстоятельство не позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений по семантическому признаку.

Фонетическое различие сопоставляемых обозначений основано на том, что обозначения «SKEEPAR» и «SKIP»/«СКИП» не являются длинными словами (6 и 4 буквы) и произношение каждой буквы в данных словах имеет большое значение.

Сравниваемые обозначения имеют разное количество слогов, ни один из которых не совпадает, а присутствие в заявленном обозначении отчетливо произносимого буквосочетания «-AR» удлинняет звукоряд, что отличает обозначения фонетически.

Следует отметить, что возможности прочтения вымышленного обозначения «SKEEPAR» как «скеепар» усиливает звуковое отличие знаков.

В отношении графического критерия сходства данных элементов следует указать, что графический признак не является решающим при определении сходства словесных обозначений, выполненных стандартным шрифтом, не имеющим художественной проработки.

Таким образом, сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом, что не дает оснований для вывода об их сходстве.

С учетом изложенного основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2005720911/50 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении приведенных в перечне товаров 3 класса МКТУ отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 06.08.2007, отменить решение экспертизы от 21.06.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

03— мыла, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика,
лосьоны для волос, зубные порошки и пасты.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного
знака на 2 л. в 1 экз.