

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 26.11.2013, поданное компанией «SYNECO S.P.A.», Италия (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 596572, при этом установлено следующее.

Комбинированный знак со словесным элементом «syneco» был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 16.02.1993 за № 596572 на имя заявителя в отношении товаров 01 и 04 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Действие международной регистрации № 596572 расширено на территорию Российской Федерации с 13.10.2011.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 17.04.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 596572 для всех заявленных товаров 04 класса МКТУ и части товаров 01 класса МКТУ, а именно: «produits chimiques pour l'industrie, substances adhésifs à usage industriel» (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием знака требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, обоснованным тем, что знак по международной регистрации № 596572 в отношении однородных товаров 01 и 04 классов МКТУ сходен до степени

смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- «SYNTECO», свидетельство № 132507, приоритет 28.01.1994, «Зика АГ», Швейцария, товары 01 класса МКТУ [1];

- «САНЕКО SANECO», свидетельство № 223575, приоритет 04.09.2000, ЗАО «САНЕКО», Российская Федерация, товары 01 и 04 классов МКТУ [2].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.07.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель - итальянская компания «SYNECO S.P.A» предоставила подробное письмо о компании и ее деятельности, к которому приложены многочисленные документы, подтверждающие деятельность компании по производству товаров 01 и 04 классов;

- компания была основана 13 марта 1978 года и производит и продает химические продукты и химические добавки, изготовленные из них, масла. Логотип «SYNECO» в используемом дизайне был придуман в 1977 году и используется в различных странах мира на протяжении 35 лет. Логотип «SYNECO» был зарегистрирован в качестве товарного знака в Италии;

- заявителем представлено письмо от итальянского патентного поверенного, в котором он подробно описал фонетические, семантические и графические различия товарного знака «SYNECO» с противопоставленными регистрациями «SYNТЕКО» и «САНЕКО SANECO» и пришел к выводу об их несходстве. В данном письме отдельно указано, что при экспертизе необходимо учесть положения статьи 8 «Парижской конвенции по охране промышленной собственности» от 20 марта 1883 года, в которой сказано, что «Фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака»;

- в рассматриваемом случае фирменное наименование «SYNECO» имеет приоритет по отношению к другим объектам интеллектуальной собственности, права на которые возникли позже данного фирменного наименования.

Далее в возражении приведены подробные доводы относительно несходства

сравниваемых знаков. В частности указано, что знак по международной регистрации № 596572 и противопоставленный товарный знак [1] произносятся по-разному: «SYNECO» (транслитерация «Сынецо») – «SYNTEKO» (транслитерация «СЫНТЕКО»), общая часть только «сын-», имеют графические отличия (оригинальный шрифт у международного знака «SYNECO»), а также семантические отличия (фирменное наименование в международном знаке «SYNECO», а противопоставленное слово ассоциируется с синтетикой). В отношении товарного знака [2] приведены похожие доводы и добавлено, что ЗАО «Санеко» было основано в 1995 году, а компания «SYNECO» - в 1978 году, т.е. фирменное наименование «SYNECO» охранялось с 1978 года. Это означает преимущество приоритетов фирменного наименования и международного товарного знака «SYNECO».

Также возражение содержит доводы относительно того, что компания «SYNECO» осуществляла поставки в Россию своей продукции, а именно: масло Syneco PRESS 1400 S для гидравлической системы прессы и смазочное масло Syneco.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 596572 в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные заявителем, неубедительными.

С учетом даты (13.10.2011) территориального расширения знака по международной регистрации № 596572 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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.

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.

Знак по международной регистрации № 596572 «» представляет собой слово, выполненное в разлинованной прямоугольной плашке оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой

охраны знаку испрашивается в отношении товаров 01 и 04 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак «SYNTECO» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

САНЕКО

SANECO

Противопоставленный товарный знак «**САНЕКО**» [2] является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов (слова являются транслитерацией друг друга). Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 01 и 04 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 596572 и противопоставленного товарного знака [1] показал, что каждое обозначение содержит в своем составе в качестве основного элемента (несущего индивидуализирующую нагрузку) фонетически близкие элементы «syneco/SYNTECO». Данные элементы имеют близкое количество звуков (6/7 звуков), одинаковый состав гласных звуков, близкий состав согласных звуков и фонетически тождественные начальную и конечные части («SYN-», «-ECO»). Отличие заключается в наличии в противопоставленном знаке [1] в середине слова глухого звука «Т».

Таким образом, близкое число звуков в сравниваемых обозначениях, близкий состав букв и звуков, а также неоднозначность прочтения слов и ударения при их произношении обуславливают возможность их сходного звучания и, как следствие, фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что рассматриваемые словесные элементы не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть обозначения в целом являются фантазийными, что не позволяет провести анализ сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства.

Сопоставляемые слова выполнены буквами одного алфавита (латинского), что графически сближает знаки. Различия в шрифтовом исполнении букв (оригинальность шрифта знака по международной регистрации № 596572, использование строчных и заглавных букв) не оказывают существенного влияния на восприятие знаков в целом. В этой связи указанные визуальные отличия являются второстепенными.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку второстепенность графического фактора сходства и отсутствие лексических значений слов обуславливает превалирование фонетического фактора сходства, по которому коллегией палаты по патентным спорам установлено сходство сравниваемых обозначений.

Анализ перечней товаров 01 класса МКТУ рассматриваемого знака и противопоставленного товарного знака [1] показал, что в обоих перечнях присутствуют товары, относящиеся к химическим веществам для промышленных целей (например, *produits chimiques pour l'industrie* (продукты химические для промышленности) – клеящие вещества для промышленных целей), имеющие одно назначение, одинаковые условия производства и сбыта, а также один круг потребителей, в силу чего они являются однородными.

Следует отметить, что однородность товаров не оспаривается заявителем в возражении.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 596572 и противопоставленного товарного знака [2] показал, что каждое обозначение содержит в своем составе в качестве основного элемента (несущего индивидуализирующую нагрузку) фонетически близкие элементы «syneco/САНЕКО/SANECO». Данные элементы имеют тождественное количество звуков (6/6 звуков), одинаковый состав согласных звуков, близкий состав гласных звуков и фонетически тождественную большую часть слова («-NECO»). Отличие заключается во второй букве слов – буква «Y» и буква «A».

Следует указать, что, например, правилами английского языка установлено, что буква Y, у [wai] в отрывом ударном слоге читается как дифтонг [ai] (например,

cyclone ['saɪkləʊn] – циклон; mycology [maɪ'kɒlədʒɪ] – микология (наука о грибах); tyrant ['taɪərənt] – тиран, деспот; и т.д.). Указанная информация показывает возможность прочтения средним российским потребителем слова «syneco» как «сайнеко».

Таким образом, близкое число звуков в сравниваемых обозначениях, близкий состав букв и звуков, а также неоднозначность прочтения слов и ударения при их произношении обуславливают возможность их сходного звучания и, как следствие, фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что рассматриваемые элементы не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть обозначения в целом являются фантазийными, что не позволяет провести анализ сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства.

Сопоставляемые слова выполнены буквами одного алфавита (латинского), что графически сближает знаки. Различия в шрифтовом исполнении букв (оригинальность шрифта знака по международной регистрации № 596572), а также наличие в противопоставленном знаке транслитерации слова «SANECO» буквами русского алфавита – «САНЕКО», не оказывают существенного влияния на восприятие знаков в целом. В этой связи указанные визуальные отличия являются второстепенными.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку второстепенность графического фактора сходства и отсутствие лексических значений слов обуславливает превалирование фонетического фактора сходства, по которому коллегией палаты по патентным спорам установлено сходство сравниваемых обозначений.

Анализ перечней товаров 01 и 04 классов МКТУ рассматриваемого знака и противопоставленного товарного знака [1] показал, что в обоих перечнях присутствуют товары, относящиеся к химическим веществам для промышленных целей (например, produits chimiques pour l'industrie (продукты химические для промышленности) – клеящие вещества для промышленных целей), а также к

техническим маслам, смазочным материалам, топливам (например, huiles et graisses industrielles; lubrifiants; combustibles (масла и смазки; смазочные материалы; топлива) – технические масла и консистентные смазки; смазочные материалы; нефть; топлива и т.д.) имеющие одно назначение, одинаковые условия производства и сбыта, а также один круг потребителей, в силу чего они являются однородными.

Следует отметить, что однородность товаров не оспаривается заявителем в возражении.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 01 и 04 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, знак по международной регистрации № 596572 и противопоставленные товарные знаки [1, 2] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Доводы заявителя, касающиеся приоритета фирменного наименования перед противопоставленными товарными знаками [1, 2], имеющими более поздние даты приоритета, а также относительно деятельности компании заявителя на российском рынке, не могут быть учтены в рамках рассмотрения возражения на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 596572 по основанию, предусмотренному пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 16.07.2014, оставить в силе решение Роспатента от 17.04.2014.