

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегией 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, рассмотрела возражение от 03.03.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СкайДжин», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2012724606 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 19.07.2012 по указанной заявке испрашивалось на имя ООО «МедБизнесКонсалтинг» в отношении товаров 01, 05, 09, 10, услуг 35, 37, 39, 41, 42, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. В результате рассмотрения заявления № 08687 от 11.10.2012 в связи с передачей права, сведения о заявителе изменены на Общество с ограниченной ответственностью «СкайДжин», г. Москва.

Согласно материалам заявки «заявленное обозначение представляет собой два слова в латинском и русском написании «SkyGen» (скайджин) и «СкайДжин», носящие фантазийный характер, выполненные простым шрифтом и размещенные друг под другом».

Решение Роспатента от 05.12.2013 о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2012724606 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта б(2) статьи 1483 Кодекса;

- указанный довод мотивирован тем, что в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ заявленное обозначение «SkyGen СкайДжин» [1] сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком, содержащим словесный элемент «SKAGEN» [2], зарегистрированным ранее на имя Фосл Групп, Инк., США по свидетельству № 452509 (приоритет от 19.10.2010);

- сравнительный анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов, близость состава гласных/согласных, что обуславливает их фонетическое сходство;

- при оценке графического сходства сравниваемых обозначений учитывался алфавит, буквами которого написаны сравниваемые обозначения, цветовое сочетание (обозначения выполнены в черном цвете), а также общее зрительное впечатление;

- при сравнительном анализе учитывался род/вид товаров, назначение, условия сбыта товаров, круг потребителей, то есть те признаки, которые обуславливают возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров и услуг одному и тому же производителю.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 03.03.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 05.12.2013.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение [1] не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [2];
- 2) заявленное обозначение [1] представляет собой сочетание английского выражения «SkyGen» и русского выражения «СкайДжин», выполненных в одинаковом простом шрифтовом исполнении;
- 3) противопоставленный товарный знак [2] представляет собой английское слово, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита;

- 4) противопоставленный товарный знак [2] воспроизводится с помощью произношения шести звуков «S», «K», «A», «G», «E», «N» в соответствии с правилами произношения, принятыми в английском языке;
- 5) в заявленном обозначении [1] словесная часть, выполненная в кириллице, среди русскоязычного потребителя предопределяет первоначальное восприятие и воспроизводство русской части как более знакомой и удобной для российского потребителя;
- 6) сравнение обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показывает совпадение только трех звуков «С», «К», «А» из восьми в русской части «СкайДжин» обозначения [1];
- 7) латинские буквы элемента «SkyGen» в заявленном обозначении [1] будут преимущественно воспроизводиться русскоязычным потребителем, не знающим английский язык, по аналогии с произношением русской части «СкайДжин»;
- 8) существующая значительная разница в общем количестве звуков (16 - в заявляемом англо-русском словесном обозначении [1], и в противопоставленном знаке [2] - всего 6) позволяет сделать вывод об отсутствии фонетического сходства сравниваемых обозначений;
- 9) заявленное обозначение [1] состоит из четырех слов, в которых присутствуют четыре заглавных буквы, тогда как в противопоставленном товарном знаке [2] присутствует одно слово и одна заглавная буква;
- 10) словесный элемент «СкайДжин» заявленного обозначения [1] и противопоставленный товарный знак [2] выполнены русским и латинским алфавитом, соответственно, и не ассоциируются друг с другом;
- 11) смысловое значение словесного элемента «SkyGen» заявленного обозначения [1] определяется знанием английского языка в оценке двух слов «Sky» и «Gen», которые переводятся на русский язык как «небесные сведения», «небесные данные»;
- 12) словесный элемент «СкайДжин» заявленного обозначения [1] является русской транслитерацией созвучных английских слов и может означать «небесный джин»;
- 13) противопоставленный товарный знак [2] означает известный туристический центр – город в Дании и будет восприниматься как географическое указание;

14) заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] не сходны по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений;

15) заявитель не оспаривает решение Роспатента в части однородности сравниваемых товаров 09 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- копии страниц англо-русского словаря с переводом слов «gen», «sky» - на 3 л.;
- копия страниц интернет-словаря «мультитран» - на 1 л.;
- копия страниц интернет-энциклопедии «Википедия» - на 1 л.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения от 03.03.2014, палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (19.07.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс 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, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно требованиям 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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение [1] по заявке № 2012724606 состоит из двух словесных элементов «SkyGen» и «СкайДжин», выполненных в две строки стандартным шрифтом, буквами латинского и русского алфавитов, соответственно. В элементе «SkyGen» буквы «S» и «G» выполнены заглавными, остальные буквы – строчные. В элементе «СкайДжин» буквы «С» и «Д» выполнены заглавными, остальные буквы – строчные. Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, заявленное обозначение – это «два слова в латинском и русском написании «SkyGen» (скайджин) и «СкайДжин»». Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 01, 05, 09, 10, услуг 35, 37, 39, 41, 42, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В части довода заявителя о предопределении первоначального восприятия и воспроизводства русского элемента «СкайДжин» заявленного обозначения [1] как более знакомого и удобного, коллегия отмечает следующее. Заявленное обозначение [1] воспринимается в целом, без какого-либо акцента на русскую и

латинскую составляющую, при этом словесный элемент «СкайДжин» воспроизводит при помощи русского алфавита словесный элемент «SkyGen», который выполнен буквами латинского алфавита. Данное обстоятельство не приводит к появлению в заявленном обозначении [1] качественно иных звуков, отличных от фонетического воспроизведения элемента «SkyGen».

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 452509 с приоритетом от 19.10.2010 является комбинированным, состоит из словесного элемента «SKAGEN», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент расположен над словесным элементом «SKAGEN» и представляет собой направленные друг к другу стрелки. При восприятии потребителем комбинированного знака, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Таким образом, основным элементом противопоставленного товарного знака [2] является словесный элемент «SKAGEN».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [2] предоставлена, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] правомерен, за счет сходства сравниваемых обозначений по фонетическому (близость звуков, составляющих элементы «SkyGen»- «SKAGEN»- «СкайДжин») и графическому (сравниваемые словесные элементы выполнены стандартным шрифтом, буквами черного цвета, элементы «SKAGEN» и «SkyGen» выполнены латинским алфавитом) критериям сходства словесных обозначений.

Заявитель в материалах возражения указывает семантику заявленного обозначения [1] как «небесные данные» - «SkyGen» и «небесный джин» - «скайджин». Смысловое значение словесного элемента «SKAGEN» противопоставленного товарного знака [2] заявитель указывает как название города – Скаген (Дания). С учетом мнения заявителя сравнительный анализ по семантическому фактору сходства словесных обозначений заявленного обозначения

[1] и противопоставленного товарного знака [2] показал, что они несут разную смысловую нагрузку. Вместе с тем, в общедоступных словарях и справочниках коллегией не выявлено лексическое значение словесных элементов, составляющих заявленное обозначение [1]. С учетом изложенного коллегия палаты по патентным спорам считает, что семантический критерий сходства словесных обозначений не может быть положен в основу вывода о сходстве/несходстве сопоставляемых обозначений.

Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 09 класса МКТУ коллегия отмечает следующее. Заявленные товары 09 класса МКТУ и часть товаров 09 класса МКТУ противопоставленного знака [2] имеют одни и те же условия реализации, круг потребителей, относятся к одним видовым понятиям [«приборы и инструменты измерительные, лабораторное оборудование, оборудование для обработки информации и компьютеры»], что позволяет признать их однородными и заявителем не оспаривается.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 09 класса МКТУ требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 03.03.2014, оставить в силе решение Роспатента от 05.12.2013.