

Палата по патентным спорам 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 23.05.2007, поданное компанией Сименс Акциенгезелльшафт, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы по международной регистрации № 837892, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного знака "SION" с конвенционным приоритетом от 09.06.2004 произведена МБ ВОИС 06.10.2004 за №837892 на имя «Siemens Aktiengesellschaft», Wittelsbacherplatz 2 D-80333 Munchen, Германия (далее – правообладатель). На территории Российской Федерации предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

Федеральным институтом промышленной собственности 19.02.2007 вынесено решение экспертизы по международной регистрации №837892 об отказе в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 09 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение «SION» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя другого лица знаком –

комбинированный товарный знак со словесным элементом «CYON» на имя Эл Джи Электроникс Инк., Республика Корея (свидетельство № 239547 с приоритетом от 28.02.2003).

В Палату по патентным спорам 23.05.2007 поступило возражение на решение экспертизы по международной регистрации №837892 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации, в котором выражено несогласие с выводами экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- каждое из сравниваемых обозначений «SION» и «CYON» имеет конкретное смысловое значение: «CYON» - «красный волк», «SION» - название чешской средневековой крепости, а также ряд других значений;

- очевидно, что указанные значения слов «SION» и «CYON» не могут рассматриваться как сходные, вследствие чего и сравниваемые обозначения не сходны по семантическому признаку;

- начальный слог «SI» заявленного обозначения, совпадающий с первым слогом названия заявителя – «SIEMENS», является характерным и словообразующим для большого числа зарегистрированных товарных знаков заявителя, например SITEL, SICOMP, SITEX и т.д. Это позволяет утверждать, что в электронике, когда речь идет о товарах, ориентированных на профессиональных пользователей, начальный слог «SI» будет вызывать дополнительные ассоциации потребителей с фирменным наименованием заявителя «SIEMENS», снижая опасность смешения с товарными знаками других производителей;

- с точки зрения фонетического фактора обозначения также не сходны – заметно разное звучание первых слогов «SI» (варианты: «СИ», «ЗИ») и «CY» (варианты: «ЦИ», «ЦЬ»);

- сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, а именно противопоставленный товарный знак «CYON» имеет своеобразный шрифт и оригинальную форму исполнения, при которой начальные буквы соединяются между собой и с изобразительным элементом;

- товары 09 класса МКТУ сравнимых обозначений неоднородны, при этом сами обозначения имеют разные сферы использования сравнимых обозначений;

- заявленное обозначение имеет сферу применения – вакуумные силовые выключатели среднего напряжения, коммутационные системы в распределительных сетях среднего напряжения в промышленности и энергетике, противопоставленный товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении телекоммуникационного оборудования, которое имеет разное назначение, круг потребителей и каналы сбыта;

- к выбору товаров 09 класса МКТУ потребители подходят с особой ответственностью и вниманием, при непосредственном участии специалистов-консультантов в данной области, при этом необходимо учитывать, что именно принадлежность к определенному производителю в большинстве случаев является решающим для потребителя при покупке;

- информация на товарах, размещенная на ценниках в магазинах, в каталогах, прайс-листах или в сети Интернет, содержит наименование фирмы-изготовителя, что в свою очередь также исключает возможность смешения противопоставленного товарного знака «CYON», поскольку рядом с ним указывается производитель - LG.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение экспертизы и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «SION» по международной регистрации №837892 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- копия страниц «Нового французско-русского словаря», Москва, «Русский язык», 1999, на 4 л. [1];

- материалы с Интернет-ресурсов на 6 л. [2];

- копия страниц «Большого энциклопедического словаря», Москва, «Большая Российская энциклопедия», Санкт-Петербург, «Норинт», 1999, на 4 л. [3];

- список международных регистраций компании «Siemens Aktiengesellschaft» на 24 л. [4];

- рекламные буклеты, каталоги вакуумной коммутационной техники и компонентов для среднего напряжения 2 шт. [5];

- материалы с Интернет-ресурсов на 30 л. [6].

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

С учетом даты конвенционного приоритета заявки №837892/50 (09.06.2004) правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация товарных знаков тождественных или сходных 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.

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 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления 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 № 837892 представляет собой слово «SION», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 239547 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «CYON», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент знака представляет собой линию, выполненную от основания буквы «Y» и очерчивающую вокруг словесного элемента эллипс, в котором горизонтальные образующие параллельны. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Анализ словарей основных европейских языков позволил выявить, что сравниваемые обозначения являются лексическими единицами, обладающими конкретной семантикой: слово «SION» - название чешской средневековой крепости, «CYON» - в переводе с французского языка красный волк, собака.

При этом следует отметить, что эти слова получили достаточное распространение и связаны с определенными историческими и религиозными событиями: «SION» - изначально так называлась крепость в Иерусалиме, расположенная на горе Сион, захваченная Давидом и переименованная в «Город

Давидов», был период, когда Сион включал в себя находящуюся поблизости Храмовую гору и святилище, постепенно с этим именем стали отождествлять город в целом, а позднее и всю Палестину.

Слово «CYON» связано с античной философией, а именно, древнегреческим философом Диогеном из Синопа, учеником философа Антисфена, который являлся основателем школы киников (от его прозвища суон - собака).

Существенное различие заложенных в словесных составляющих знаков понятий и идей вызывает в сознании потребителя различные семантические образы, что способствует признанию сравниваемых обозначений несходными.

С точки зрения фонетики словесные составляющие обозначений действительно имеют близкий состав и расположение согласных и гласных звуков/букв, однако сравниваемые обозначения имеют малое количество букв, при котором замена одной или двух букв в начале слова является существенным при визуальном восприятии слова. Кроме того, семантические значения слов оказывают влияние и на фонетическое восприятие сравниваемых знаков («SION» - Сион, «CYON» - кион (киники)).

Таким образом, сопоставляемые знаки не являются фонетически сходными, благодаря различному звучанию первых слогов, что имеет большое значение при восприятии обозначений, поскольку основное влияние уделяется начальной части слова.

Словесные элементы сравниваемых знаков выполнены одинаковым шрифтом буквами латинского алфавита в черно-белой цветовой гамме. Вместе с тем, противопоставленный товарный знак имеет оригинальную графическую проработку - словесный элемент заключен внутри эллипса, в котором горизонтальные образующие параллельны, которая привносит отличия в восприятие сравниваемых обозначений в целом. Сказанное позволяет сделать вывод о графическом несходстве знаков в целом.

Таким образом, заявленное обозначение "SION" и противопоставленный товарный знак "CYON" не являются сходными ни по одному из факторов сходства.

Коллегией Палаты по патентным спорам были проанализированы доводы лица, подавшего возражение, относительно неоднородности товаров заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Сравниваемые товары 09 класса МКТУ действительно имеют разное назначение (вакуумные силовые выключатели и коммутационные системы по международной регистрации № 837862 используются в сетях среднего напряжения, телекоммуникационные системы противопоставленного товарного знака работают при малых токах), разный круг потребителей и каналы сбыта (промышленное применение товаров по международной регистрации № 837862 и товары бытового потребления противопоставленного товарного знака). Кроме того, при выборе товаров 09 класса МКТУ потребители подходят с особой ответственностью и вниманием, при непосредственном участии специалистов-консультантов в данной области, что снижает возможность смешения знаков в гражданском обороте

Довод возражения о том, что знак используется наряду с фирменным наименованием изготовителя продукции, что исключает смешение знаков в гражданском обороте, является неубедительным, поскольку оценке подвергается непосредственно обозначение без учета особенностей его дальнейшего использования.

Таким образом, установленное несходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака с учетом неоднородности товаров 09 класса МКТУ, обуславливает вывод о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 23.05.2007, отменить решение экспертизы от 19.02.2007 и предоставить правовую охрану обозначению «SION» по международной регистрации № 837892 на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 товаров МКТУ.

