

**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 09.07.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.04.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010735382/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СКФО.РУ», г. Кисловодск (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010735382/50 с приоритетом от 03.11.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 08, 09, 14, 16, 18, 25, 30, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СКФО», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, где в букву «К» вписано словесное обозначение «SKFO», выполненное буквами латинского алфавита, при чем буквы расположены одна под другой по вертикали.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 09.04.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, так как представляет собой общепринятое сокращение «СКФО SKFO» - «Северо-Кавказский федеральный округ», которое используется различными производителями при маркировке товаров, однородных заявленным, указывает на местонахождение заявителя или на место производства товаров.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаком по международной регистрации № 1032851 с приоритетом от 20.11.2009, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем 09.07.2012 в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является частью фирменного наименования заявителя, следовательно обладает различительной способностью;

- при государственной регистрации ООО «СКФО.РУ» орган государственной регистрации не усмотрел оснований для отказа в регистрации Общества и не счел его общепринятым сокращением «СКФО – SKFO» - «Северо- Кавказский федеральный округ»;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №1032851, в виду различного визуального восприятия.

На основании изложенного заявитель, выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 09.04.2012 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (03.11.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 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 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры (пункт 2.3.2.1 Правил).

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

К таким обозначениям относятся, в частности, видовые наименования предприятий, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Положения, в частности, предусмотренные в последнем абзаце пункте 1 статьи 1483 Кодекса, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д. (пункт 2.3.2.3 Правил).

В соответствии с пунктом 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.

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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в

составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СКФО», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, где в букву «К» вписано словесное обозначение «SKFO», выполненное буквами латинского алфавита, причем буквы расположены одна под другой по вертикали. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05, 08, 09, 14, 16, 18, 25, 30, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При обращении к поисковым системам Интернета, выявлено, что словесное обозначение «СКФО SKFO» является общепринятым сокращением и расшифровывается как «Северо-Кавказский федеральный округ» (федеральный округ Российской Федерации, выделенный из состава Южного федерального округа указом президента

России Д. А. Медведева от 19 января 2010 года. Расположен на юге европейской части России, в центральной и восточной части Северного Кавказа).

Таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя будет затрагивать интересы других хозяйствующих субъектов данного региона, у которых может возникнуть необходимость его использования в гражданском обороте в качестве указания на место нахождения изготовителя товаров.

Кроме того, заявителем не были представлены документы, доказывающие различительную способность заявленного обозначения, поскольку только возникновение права на фирменное наименование недостаточно для подтверждения того, что товары и услуги, маркированные заявленным обозначением, у потребителя ассоциируются с заявителем.

Сам факт вхождения заявленного обозначения в состав фирменного наименования, индивидуализирующего заявителя как юридическое лицо, не свидетельствует о способности заявленного обозначения выполнять функцию товарного знака. Указанные средства индивидуализации выполняют различные функции, регулируются различными институтами права, и к ним предъявляются, соответственно, разные требования.

Заявителем, не представлено сведений о факте производства им товаров или оказании услуг.

Таким образом, с учетом приведенного определения, заявленное обозначение не обладает различительной способностью для всех заявленных товаров и услуг, и следовательно, оно не способно выполнять функцию индивидуализации.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1032851 представляет собой словесное обозначение «СКАФО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Так, фонетическое сходство словесных элементов «СКФО SKFO» заявленного обозначения с противопоставленным знаком «СКАФО» обусловлено тождеством начальных частей «СК- (SK-)»/«СК-» и тождеством конечных частей «-ФО (-FO)»/ «-ФО», тождеством состава согласных (С (S)/С, К(К)/К, Ф(Ф)/Ф) звуков и совпадением состава гласных звуков (О(О)/О), а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

В смысловом отношении противопоставленный знак не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является фантазийными, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

Отмеченное заявителем графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного обозначения не приводит к сложности его прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

В соответствии с изложенным коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров 05 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений показал, что данные товары являются однородными, поскольку относятся к медицинским товарам и имеют одно назначение.

Таким образом, однородность товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку, и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 09.07.2012, оставить в силе решение Роспатента от 09.04.2012.**