

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения

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 08.08.2012, поданное компанией Syngenta Participations AG, Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449085, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2010736726 с приоритетом от 15.11.2010 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 13.12.2011 за №449085 в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя Аган Кемикал Мэньюфэкчурерс Лтд., Израиль (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №449085 представляет собой словесное обозначение «LONGAN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.08.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449085, мотивированное несоответствием требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «LONGAN» сходен до степени смешения со знаком «LOGRAN» (международная регистрация №484677), правовая охрана которому

предоставлена на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- сравниваемые обозначения «LONGAN» и «LOGRAN» сходны фонетически, поскольку из 6 звуков, составляющих оспариваемый знак, 5 присутствуют в противопоставленном знаке, начальные и конечные части слов тождественны, а средние их части, отличающиеся одним звуком, близки по звучанию;

- при этом лицо, подавшее возражение, отмечает, что особая важность фонетического фактора в создании сходства знаков до степени смешения обусловлена тем, что достаточно часто словесный товарный знак используется только в устной форме, когда потребитель не видит, а только слышит его, например, при прослушивании радиорекламы;

- сравниваемые обозначения сходны визуально, так как имеют близкий буквенный состав (из 6 букв, составляющих оспариваемый знак, 5 букв присутствуют в противопоставленном знаке), выполнены печатными заглавными буквами латинского алфавита, одинаковым стандартным шрифтом и производят сходное общее зрительное впечатление;

- рассматривая семантику слов LONGAN и LOGRAN, следует отметить, что слово LOGRAN не имеет конкретного смыслового значения, в то время как LONGAN представляет собой сокращенный вариант названия вечнозеленого дерева *Dimocarpus longan*, произошедшее от названия вьетнамской провинции (Long An), где это растение культивируется;

- поскольку английское слово LONGAN является малоупотребительным на территории России, абсолютному большинству потребителей его значение неизвестно, и, как следствие, оно воспринимается как фантазийное;

- таким образом, в рассматриваемом случае наличие смыслового значения словесного элемента «LONGAN» оспариваемого знака не является фактором, способным предотвратить смешение знаков потребителями;

- оценивая вероятность смешения знаков «LOGRAN» и «LONGAN» потребителям следует также учитывать, что маркируемые ими товары относятся

к группе недорогих товаров, реализуемых, в частности, через розничную сеть, т.е. к товарам, в отношении которых опасность смешения наиболее велика.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449085 недействительным полностью.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 08.08.2012, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- между сравниваемыми обозначениями «LOGRAN» и «LONGAN» отсутствует фонетическое сходство, так как нет совпадения слогов, составляющих данные слова ([LOG-] – [LON-] и [-RAN] – [-GAN]);

- в силу того, что согласные звуки [G] и [R] кардинальным образом отличаются по своему произношению, ударные слоги [-RAN] – [-GAN] не могут быть смешаны потребителем;

- начальные безударные слоги [LOG-] – [LON-] тоже не могут быть признаны созвучными, поскольку отличаются согласными звуками [G] и [L], имеющими разное произношение;

- что касается визуально признака сходства, то для словесных обозначений, каковыми являются сравниваемые товарные знаки, графический критерий сходства не имеет самостоятельного значения;

- с точки зрения семантики при сопоставлении вымышленного слова LOGRAN и значимого слова LONGAN (название экзотического фрукта) очевиден вывод об отсутствии между ними смыслового сходства и, как следствие, отсутствие сходства до степени смешения в целом;

- несмотря на однородность товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сопоставляемым товарным знакам, отсутствие между ними сходства не дает оснований для применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №449085.

К отзыву были представлены распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о фрукте LONGAN – (1).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (15.11.2010) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №449085 включает в себя 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, 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) 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, 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 пункте 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №449085 – [1] представляет собой словесное обозначение «LONGAN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку [1] предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак по международной регистрации №484677 – [2] представляет собой словесное обозначение «LOGRAN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку [2] предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Сопоставительный анализ на тождество и сходство показал следующее.

С точки зрения фонетики анализ словесных элементов LONGAN – LOGRAN показал, что сравниваемые элементы имеют одинаковый состав гласных, весьма близкий состав согласных (из 4 согласных звуков, составляющих данные слова, 3

совпадают), одинаковое количество слогов - (2), букв - (6), начальные [LO-] и конечные [-AN] части тождественны, отличие в словах составляет одна буква.

Указанные фонетические совпадения сравниваемых знаков [1] и [2] усиливаются их визуальным сходством, обусловленным близким буквенным составом (из шести букв, составляющих оспариваемый товарный знак «LONGAN», пять букв присутствуют в противопоставленном знаке «LOGRAN»), расположением совпадающих буквосочетаний по отношению друг к другу, сравниваемые слова выполнены заглавными буквами одного алфавита, стандартным шрифтом.

Провести оценку по семантическому фактору сходства не представляется возможным, поскольку словесный элемент LOGRAN противопоставленного знака не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является фантазийными, а LONGAN оспариваемого знака с английского языка переводится как название вечнозелёного дерева, распространённого в Китае, а также его плод (см. поисковую систему Яндекс). Кроме того, следует отметить, что слово LONGAN малоизвестно на территории России.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков в целом.

Сравнение перечней товаров 05 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, так как обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение и один круг потребителей. Заявителем в возражении однородность товаров не оспаривается.

В силу указанного при маркировке однородных товаров 05 классов МКТУ обозначениями, содержащими сходные словесные элементы, возможно возникновение у потребителей представления о происхождении этих товаров из одного коммерческого источника. В связи с чем сравниваемые товарные знаки будут смешиваться в гражданском обороте.

Следует также отметить, что правообладателем не представлены материалы, свидетельствующие о наличии какого-либо зарегистрированного в Государственном реестре агрохимиката под наименованием «LONGAN», в то время как препарат «LOGRAN» имеет государственную регистрацию за №0979-07-108-018-0-1-3-0, дата окончания срока регистрации 25.12.2017 (сведения из сети Интернет).

Таким образом, сходство сравниваемых знаков и однородность товаров 05 класса МКТУ, позволяют коллегии Палаты по патентным спорам признать, что утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №449085 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 08.08.2012, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449085 недействительным полностью.