

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и 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, рассмотрела возражение от 27.03.2009, поданное Индивидуальным предпринимателем Асташиным Виталием Викторовичем, г. Рязань (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 13.11.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007700146/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2007700146/50 с приоритетом от 09.01.2007 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 07, 11, 12 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено выдуманное словесное обозначение «SIGER», которое выполнено прописными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Транслитерация слова на русском языке – «СИГЕР».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 13.11.2008 о государственной регистрации товарного знака, согласно которому заявленное обозначение соответствует условиям его регистрации в отношении товаров 11 класса МКТУ, а в отношении товаров 07, 12 и услуг 35 классов МКТУ правовая охрана заявленному обозначению не может быть предоставлена. Основанием для принятия решения стало заключение по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- с товарным знаком «SEGER» по свидетельству №313085, зарегистрированным на иное лицо в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ;
- с товарным знаком «ЗИГЕР» по свидетельству №251303, зарегистрированным на иное лицо в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;
- со знаком «SEEEGER» по международной регистрации №273475, правовая охрана которой предоставлена на иное лицо в отношении однородных товаров 07, 12 классов МКТУ.

В поступившем 27.03.2009 в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 13.11.2008 необоснованным в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ;
- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №313085, а также знак по международной регистрации №273475 имеют существенные фонетические различия, поскольку сравниваемые обозначения отличаются друг от друга по количеству и составу звуков и слогов;
- заявленное обозначение и противопоставленные регистрация №313085 и №273475 отличаются друг о друга видами шрифтов и характером их графического выполнения;
- наличие у словесного элемента противопоставленного знака по международной регистрации №273475 смыслового значения («морское копье») и отсутствие смыслового значения у

заявленного обозначения

позволяет различать

сравниваемые обозначения;

- товары 07, 12 классов МКТУ заявленного обозначения и товары 07, 12 классов МКТУ противопоставленных регистраций №313085 и №273475 не являются однородными.

Заявитель выразил просьбу об отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров 07 и 12 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 01.04.2010, были выявлены дополнительные обстоятельства, неучтенные в заключении по результатам экспертизы при вынесении решения, а именно: заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «SEEEGER» по международной регистрации №273475 в отношении товаров 12 класса МКТУ, которые являются однородными части товаров 11 класса МКТУ заявленного обозначения.

Заявитель в установленном порядке был ознакомлен с данными обстоятельствами.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (09.01.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные 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 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их 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 признается 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;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

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 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «SIGER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Словесный элемент «SIGER» является фантазийным.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №251303 представляет собой комбинированное обозначение, которое содержит словесный элемент «ЗИГЕР», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита красного цвета, и изобразительный элемент светло-зеленого цвета, расположенный над словесным элементом и напоминающий по форме ленту. Правовая охрана предоставлена, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №313085 представляет собой комбинированное обозначение, которое содержит выполненный заглавными буквами латинского алфавита белого цвета словесный элемент «SEGER», расположенный под стилизованным изображением буквы «S» внутри прямоугольника серого цвета. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] по международной регистрации №273475 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесный

элемент «SEGER», выполненный заглавными буквами латинского алфавита черного цвета и расположенный на фоне изобразительного элемента в виде двух колец. Правовая охрана знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Заявленное словесное обозначение «SIGER» и противопоставленный комбинированный товарный знак [1], содержащий словесный элемент «ЗИГЕР», являются сходными по фонетическому фактору сходства, которое характеризуется наличием совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях (и, г, е, р) и расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу (ИГЕР/ИГЕР). Отсутствие сведений о семантике заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака не позволяет оценить сравниваемые знаки по семантическому фактору сходства словесных обозначений. То обстоятельство, что противопоставленное обозначение имеет особенности графического исполнения и цветового решения, не приводит к различию сравниваемых обозначений в целом, поскольку заявленное обозначение легко прочитывается, и именно в фонетике словесного элемента «ЗИГЕР» заложена основная индивидуализирующая нагрузка. Указанное обуславливает второстепенность семантического и графического факторов сходства. Поскольку заявленное обозначение «SIGER» и словесный элемент «ЗИГЕР» противопоставленного товарного знака [1] фонетически сходны, следует вывод о сходстве знаков до степени смешения в целом.

Услуги 35 класса МКТУ (аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение рынка; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]) заявленного обозначения и услуги 35 класса МКТУ (реклама; менеджмент в сфере бизнеса; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; агентства по импорту-

экспорту; помочь по управлению коммерческими или промышленными операциями; сбыт товара через посредников; демонстрация товаров; изучение рынка; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей) противопоставленного товарного знака [1] являются однородными, поскольку часть сравниваемых услуг представляет собой видовое понятие по отношению к родовому понятию «реклама», а другая часть сравниваемых услуг представляет собой видовое понятие по отношению к более широкому родовому понятию «продвижение товаров».

Кроме того, в своем возражении заявитель не оспаривает выдвинутого экспертизой противопоставления товарного знака [1] по свидетельству №251303.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2, 3], проведенный с учетом факторов фонетического, визуального и семантического сходства, свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений.

Так, заявленное словесное обозначение «SIGER» ([СИГЕР]) и противопоставленные комбинированные регистраций [2, 3], содержащие словесные элементы «SEGER» ([СЕГЕР]) и «SEEEGER» ([СИГЕР]), являются сходными по фонетическому фактору сходства. Указанное сходство обусловлено наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях (С, И, Е, Г, Е, Р), расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, одинаковым количеством слогов, сходством звучания начальных частей сравниваемых обозначений (СИ/СЕ/СЕ) и тождеством звучания конечных частей сравниваемых обозначений (ГЕР/ГЕР/ГЕР). Кроме того, элемент «SEEEGER» может быть прочитан как «ЗИГЕР», что обуславливает возможность фонетического тождества со словесным элементом заявленного обозначения. Отсутствие сведений о семантике сравниваемых обозначений не позволяет оценить их по семантическому фактору сходства. Довод заявителя о раздельном прочтении словесного элемента «SEEEGER» является неубедительным в силу субъективного восприятия. Кроме того, для среднего российского потребителя перевод обозначения с немецкого на русский язык будет затруднительным, что также свидетельствует о восприятии его в качестве фантазийного элемента.

Следует отметить, что противопоставленные знаки [2, 3] имеют оригинальное графическое исполнение, однако в рассматриваемых комбинированных обозначениях основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Указанное приводит к второстепенности графического и семантического факторов сходства.

Поскольку в заявлении обозначении и противопоставленных знаках [1, 2] словесные элементы фонетически сходны, следует вывод о сходстве знаков до степени смешения.

Относительно однородности товаров заяренного обозначения и противопоставленных знаков [2, 3] следует отметить следующее.

Товары 07 класса МКТУ (вентиляторы для двигателей; генераторы постоянного тока; домкраты [машины]; домкраты речные; карбюраторы; насосы [части машин или двигателей]; насосы воздушные; насосы масляные; подшипники роликовые; подшипники шариковые; ремни для машин; ремни приводные вентиляторов для двигателей; ремни приводные для генераторов постоянного тока; ремни приводные для двигателей; ремни фрикционные для шкивов; сальники [детали машин]; свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания; стартеры для двигателей; сцепления; устройства для зажигания в двигателях внутреннего сгорания; фильтры [для машин или двигателей]; шкивы [детали машин]; щетки с электроприводами [детали машин]; электродвигатели) заяренного обозначения и товары 07 класса МКТУ (комплектующие части для наземных, воздушных и водных транспортных средств, в частности, подшипники, блокирующие устройства, предотвращающие осевое перемещение деталей машин, поршни, запорные клапаны, цилиндры, коленчатые валы) противопоставленного знака по международной регистрации №273475 являются однородными, поскольку указанные товары имеют одинаковую область применения и относятся к одной и той же родовой группе - «детали и части машин и оборудования». Товары 12 класса МКТУ (бамперы автомобилей; гудки сигнальные; зеркала заднего вида; колодки, башмаки тормозные для транспортных средств; колпаки для ступиц; крышки топливных баков; насосы

воздушные [принадлежности транспортных средств]; приспособления, предохраняющие от скольжения для шин транспортных средств; рули; сиденья; сиденья безопасные детские; средства буксирования; стеклоочистители для ветровых стекол; трансмиссии для наземных транспортных средств; указатели поворотов для транспортных средств; цепи для автомобилей; цепи противоскольжения; чехлы для сидений; электродвигатели для наземных транспортных средств) заявленного обозначения и товары 12 класса МКТУ (гудки сигнальные для транспортных средств, гудки электромагнитные/рупорные, гудки пневматические, гудки пневматические с компрессором) противопоставленного товарного знака по свидетельству №313085, а также товары 12 класса МКТУ (комплектующие части для наземных, воздушных и водных транспортных средств, в частности, подшипники, блокирующие устройства, предотвращающие осевое перемещение деталей машин, цилиндры, коленчатые валы) противопоставленного знака по международной регистрации №273475 являются однородными, поскольку указанные товары являются видовыми понятиями по отношению к более широкому родовому понятию – «комплектующие части, детали и принадлежности транспортных средств». Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам установлено, что товары 11 класса МКТУ (лампы для указателей поворота для автомобилей; обогреватели стекол для транспортных средств; приборы осветительные для транспортных средств; приспособление противоослепляющее для автомобилистов [осветительное оборудование]; установки для кондиционирования воздуха для транспортных средств; установки отопительные для транспортных средств; фары для автомобилей; фонари для автомобилей) заявленного обозначения и товары 12 класса МКТУ (комплектующие части для наземных, воздушных и водных транспортных средств) противопоставленного знака по международной регистрации №273475 являются однородными, поскольку они соотносятся как вид/род, имеют одинаковую область применения.

Представленный заявителем перевод перечня товаров 12 класса МКТУ, содержащихся в международной регистрации №273475, сводится к следующему: «конструктивные части для транспортных средств, наземных, воздушных и

водных: а именно: подшипники, блокировочные устройства, предотвращающие осевое перемещение деталей машин, цилиндры, кривошипные валы». Однако словесный элемент «en particulier» переводится как «в частности», из чего следует вывод, содержащийся в заключении экспертизы, о том, что противопоставленная регистрация действует не в отношении узкого перечня товаров, а охрана осуществляется в отношении общей (родовой) позиции товаров – «комплектующие части, детали и принадлежности транспортных средств» является правомерным.

Однородность товаров 07, 11, 12 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и для которых зарегистрированы противопоставленные знаки, а также сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 27.03.2009, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 13.11.2008, зарегистрировать товарный знак по заявке №2007700146/50 знака в отношении следующего перечня товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г (511)

- 11 вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; воздухонагреватели; кондиционеры; лампы электрические; отражатели для ламп; рассеиватели света; установки для охлаждения воды; фильтры для кондиционирования воздуха.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.