

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 03.11.2011. Данное возражение подано компанией «Сайма Бевериджес Ой Лтд», Финляндия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011708403/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011708403/50 на регистрацию словесного обозначения «SUOMI СУОМИ» была подана на имя заявителя 23.03.2011 в отношении товаров и услуг 32, 33 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение выполнено обычным шрифтом. Значение по Большой Советской энциклопедии: Суоми (Suomi) – самоназвание финнов, финское название Финляндии.

Роспатентом 25.10.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011708403/50 в отношении всех заявленных товаров и услуг 32, 33 и 35 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение представляет собой географическое название (SUOMI), а также его транслитерацию буквами русского алфавита (СУОМИ) – в переводе с финского языка «Финляндия».

Кроме того, в заключении указано, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров и услуг 32, 33 и 35 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее заявленным на государственную регистрацию на имя другого лица (ООО

«ОЛА-Дизайн») обозначением «SUOMI TIME» по заявке № 2010725106/50, приоритет от 03.08.2010, товары 32 и 33 класса МКТУ [1].

В палату по патентным спорам 08.11.2011 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- название «SUOMI» принято только в Финляндии и Латвии, в остальных странах употребляют название «FINLAND»;

- в базах данных имеется регистрация № 325707 «FINLANDIA», воспроизводящая название Финляндии на испанском, итальянском и польском языках;

- действительно, название «SUOMI» ассоциируется у потребителя с Финляндией, однако никогда не являлось и не является общепринятым в хозяйственном обороте Российской Федерации указанием на место производства товаров;

- заявитель является одним из старейших действующих предприятий в Финляндии, выпускающим алкогольную продукцию, и продолжает почти столетнюю традицию производства пищевых продуктов и напитков в Финляндии. В России рекламная кампания проводится с весны 2011 года, что свидетельствует о приобретении различительной способности обозначения «SUOMI СУОМИ» на хозяйственном рынке Российской Федерации;

- сравнение обозначений «SUOMI СУОМИ» и «SUOMI TIME» показывает их несходство, поскольку сходный элемент занимает только 50 % в знаках, а в противопоставленном обозначении основное ударение падает на элемент «TIME».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех товаров и услуг 32, 33 и 35 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет (1);
- распечатки свидетельств № 392628, № 330802, № 262705, № 325707 (2);
- материалы на иностранном языке (3).

На заседании коллегии, состоявшемся 11.01.2012, заявителем были представлены дополнительные материалы (4).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (23.03.2011) заявки №2011708403/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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, 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; 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 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как 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.

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.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

От лица, подавшего возражение, 14.02.2012 поступила просьба об отзыве возражения.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 03.11.2011 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011708403/50.