

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, рассмотрела возражение от 09.08.2012, поданное компанией СКАД Беттери Ко. Лтд., Китай (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) от 24.05.2012 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010742240, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2010742240 с приоритетом от 29.12.2010 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в виде двух волнообразных фигур, между которыми расположено слово «SCUD», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

24.05.2012 Роспатентом было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010742240 в отношении части товаров 09 класса МКТУ. Для остальных товаров 09 класса МКТУ: «телефоны переносные, сумки-несессеры для телефонов, аппараты телефонные, наушники» заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «SKUDO» по

международной регистрации №999992 [1] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица.

В возражении от 09.08.2012, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба о пересмотре решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное комбинированное обозначение не является сходным с противопоставленным знаком [1] по графическому признаку, поскольку знак [1] является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита и состоит из 5 букв, что делает его длиннее заявленного обозначения, причем словесные элементы отличаются графическими особенностями шрифта;

- словесный элемент заявленного обозначения, являющийся лексической единицей английского языка, произносится как [СКАД], состоит из одного слога и четырех звуков, противопоставленный знак состоит из двух слогов, пяти звуков и воспроизводится как [СКУ-ДО], то есть сравниваемые обозначения имеют разное количество слогов, разный состав гласных звуков, следовательно, отличаются фонетически;

- словесный элемент SCUD заявленного обозначения в соответствии с электронным словарем Multitran имеет следующие варианты перевода на русский язык: стремительное плавное движение, кратковременный сильный ливень или снегопад, гонимые ветром облака, рваные облака, шквал и др., противопоставленный знак «SKUDO» представляет собой фантазийную производную словарной единицы итальянского языка «scudo», указанные различия в семантике сравниваемых обозначений указывает на невозможность смешения знаков по семантическому признаку сходства;

- заявитель является крупнейшим китайским производителем перезаряжаемых блоков батарей и аккумуляторов, а также аксессуаров для мобильных телефонов, ноутбуков и цифровых фотокамер, владелец противопоставленного знака занимается

производством волнового преобразователя для мобильных телефонов, Wi-Fi роутеров, компьютеров и других электронных устройств;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак применяются для маркировки товаров различного назначения, следовательно, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не может привести к смешению потребителями товаров, маркированных сравниваемыми знаками.

К возражению приложены следующие материалы:

- словарные материалы с сайта www.multitran.ru [2];
- информация о заявителе и использовании заявленного обозначения [3];
- информация о деятельности владельца противопоставленного знака и его использовании [4].

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

С учетом даты (29.12.2010) 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 подпунктом 2 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 словесный элемент «SCUD», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенный между двумя фигурами волнообразной формы. В переводе с английского языка означает «скользить, нестись, стремительное движение, порыв и т.д.» (см. Словари АБВУД Lingvo). Регистрация товарного знака испрашивается для товаров 09 класса МКТУ, указанных в заявке.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ: «телефоны переносные, сумки-несессеры для телефонов, аппараты телефонные, наушники» основано на наличии ранее зарегистрированного на имя иного лица товарного знака [1] в отношении однородных товаров.

Противопоставленный знак [1] состоит из словесного элемента «SKUDO», выполненного буквами латинского алфавита шрифтом, близким к стандартному. Знак зарегистрирован в частности, для товаров 09 класса МКТУ, указанных в регистрации.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено следующее.

Заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом «SCUD» фонетически сходно с противопоставленным словесным знаком «SKUDO»[1], поскольку имеют одинаковый состав согласных и близкий состав гласных звуков, отличие состоит в одном гласном звуке «О» в конце противопоставленного знака. Слово «SCUD», входящее в состав заявленного обозначения, является лексической единицей английского языка и обозначает «скользить, нестись, стремительное движение, порыв ветра, шквал, рваные облака и др.». Вместе с тем, следует отметить, что оно относится к числу малоизвестных российским потребителям английских слов, в связи с чем может восприниматься как фантазийное. Обозначение «SKUDO» не имеет смыслового значения, поскольку его значение отсутствует в общедоступных словарно-справочных источниках информации. Таким образом, провести анализ сходства обозначений «SCUD» и «SKUDO» по семантическому признаку сходства словесных обозначений не представляется возможным. Сравнение знаков по графическому фактору сходства свидетельствует о том, что оба знака выполнены буквами одного алфавита в черно-белой цветовой гамме. Однако, их выполнение отличается некоторыми графическими особенностями шрифта и, кроме того, заявленное обозначение содержит изобразительный элемент в виде двух фигур волнообразной формы.

Учитывая, что словесный элемент заявленного обозначения занимает доминирующее положение в знаке в силу своего пространственного расположения, его фонетическое сходство с противопоставленным словесным знаком позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются между собой в целом, несмотря на отдельные отличия, что свидетельствует об их сходстве.

Анализ перечня товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация, и в отношении которых действует противопоставленный знак, показал, что часть товаров заявленного перечня: «телефоны переносные, сумки-несессеры для телефонов, аппараты телефонные, наушники» является однородной товарам: «appareils téléphoniques, leurs parties et garnitures» (телефонные аппараты, их части и принадлежности) противопоставленной регистрации, поскольку они относятся к одной родовой группе, имеют один вид, одинаковое назначение и один круг

потребителей. Остальные товары 09 класса МКТУ заявленного перечня следует признать неоднородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленного знака, поскольку они имеют разный вид, относятся к разным родовым группам (оборудование для записи и воспроизведения информации, элементы питания – в одном случае, и устройства для обеспечения связи, радиотехническое оборудование – в другом), имеют разное назначение и разный круг потребителей.

Следовательно, изложенный в заключении по результатам экспертизы вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанной части товаров 09 класса МКТУ следует признать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 09.08.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 24.05.2012.