

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 13.09.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №452941, поданное по поручению компании Парк д'Активитэ де Л'Эродьер Ф-85170 Домпьер Сюр Ион, Франция (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010738167/50 с приоритетом от 25.11.2010 зарегистрирован 02.02.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №452941 на имя ООО «Стеклопласт+К», 612980, Кировская обл., Вятскополянский р-н, г. Сосновка, ул. Заводская, д. 34 (далее – правообладатель) в отношении товаров 12 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ODISSEY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 13.09.2012 выражено мнение о том, что регистрация №452941 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положением пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем знака «SUN-ODYSSEY» по международной регистрации №566711 (дата расширения действия международной регистрации на Россию 01.06.2004) в отношении товаров 12 класса

МКТУ «транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по воде, в особенности яхты, моторные и прогулочные лодки»;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №452941 и знак по международной регистрации №566711 являются сходными по фонетическому, графическому и семантическому признакам в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ;

- с точки зрения фонетического восприятия оспариваемое обозначение «ODISSEY» ([о-ди-си]) полностью входит в обозначение «SUN-ODYSSEY» ([сан-о-ди-си], сравниваемые словесные обозначения характеризуются близким составом гласных и согласных звуков и тождественным ударением;

- сравниваемые обозначения производят общее зрительное впечатление за счет выполнения их буквами латинского алфавита стандартным шрифтом;

- обозначения «ODISSEY» и «SUN-ODYSSEY» имеют идентичную словесную часть «ODISSEY» с определенным смыслом (в переводе с английского языка означает 1. «Одиссея» (древнегреческая эпическая поэма о странствиях Одиссея); 2. одиссея, богатые событиями странствия, скитания, см. словарь ABBYY Lingvo), при этом в противопоставленном обозначении «SUN-ODYSSEY» (может быть переведен с английского языка как «Солнечная одиссея»), именно на слово «ODYSSEY» падает логическое ударение при восприятии, обуславливая вывод о смысловом сходстве сравниваемых обозначений;

- регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №452941 и знака по международной регистрации №566711 осуществлена в отношении идентичных или однородных товаров 12 класса МКТУ;

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №452941 недействительным в отношении всех товаров 12 класса МКТУ.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- копия публикации регистрации №452941 [1];
- копия публикации международной регистрации №566711 [2];
- распечатки из словаря ABBYY Lingvo [3].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №452941, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- с точки зрения фонетического восприятия сравниваемых обозначений следует отметить, что обозначение «SUN-ODYSSEY» состоит из двух слов, 4 слогов и 8 звуков; обозначение «ODISSEY» состоит из 3 слогов и 5 звуков, что свидетельствует о фонетическом отличии обозначений;

- обозначение «SUN-ODYSSEY» переводится как «СОЛНЦЕ-ОДИССЕЙ», а не как «Солнечная одиссея», является нейтральным образованием, состоящим из двух независимых слов, в связи с чем сравниваемые обозначения являются семантически несходными;

- визуально сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление, поскольку обозначение «ODISSEY» является словом, а «SUN-ODYSSEY» является нейтральным образованием, состоящим из двух слов.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (25.11.2010) правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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 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 положениями пункта 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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в).

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ODISSEY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В переводе с английского языка означает 1. «Одиссея» (древнегреческая эпическая поэма о странствиях Одиссея); 2. одиссея, богатые событиями странствия, скитания, см. словарь АББYY Lingvo <http://slovari.yandex.ru>). Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ «весла, весла кормовые, весла лопатообразные, винты гребные для судов, движители винтовые, движители винтовые для небольших судов, катера, корпуса судов, кранцы судовые, лодки, лодки с мотором, мачты корабельные, скутеры [транспортное средство], средства для передвижения по воде, системы гидравлические, трубы дымовые для судов, тумбы швартовые, устройства для расцепления судов, устройства для управления судами, шлюпбалки для судовых шлюпок, шлюпки, шпангоуты, яхты».

Противопоставленный знак «SUN-ODYSSEY» по международной регистрации №566711, зарегистрированный в Международном бюро ВОИС 11.02.1991, с датой расширения на территорию Российской Федерации от 01.06.2004, также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Обозначение «SUN-ODYSSEY» включает в свой состав слово «SUN», являющееся лексической единицей английского языка и означающим солнце» (см. ABBYY Lingvo <http://slovari.yandex.ru>), а также словесный элемент «ODYSSEY». Знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по воде, в особенности яхты, моторные и прогулочные лодки».

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что товары 12 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный знаки, являются транспортными средствами, передвигающимися по воде, а также их частями, что обуславливает вывод об их однородности. Указанное правообладателем не оспаривается.

Анализ сравниваемых обозначений на тождество и сходство показал следующее.

При сопоставлении обозначений «ODISSEY» (произносится как «о-ди-си») и «SUN-ODYSSEY» (произносится как «сан-о-ди-си») по фонетическому критерию сходства установлено, что сравниваемые обозначения характеризуются звуковым вхождением одного обозначения в другое.

Также необходимо отметить, что сравниваемые обозначения сходны по семантическому критерию сходства за счет слов «ODISSEY» и «ODYSSEY», воспринимающихся в значении «одиссея, богатые событиями странствия, скитания», несмотря на то, что слово «ODISSEY» отсутствует в наиболее распространенных европейских языках. Поскольку отличие в одну букву для российского потребителя не влияет на смысловое восприятие данных словесных элементов и их ассоциировании друг с другом.

Сходство сравниваемых обозначений усиливается за счет их графического сходства, обусловленного использованием при написании обозначений «ODISSEY»

и «SUN-ODYSSEY» латинских букв черного цвета, выполненных стандартным шрифтом.

Установленные выше фонетическое, графическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 12 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обуславливают вывод об их сходстве до степени смешения в рамках нормы пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В связи с вышеизложенным доводы возражения от 13.09.2012 о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №452941 в отношении товаров 12 класса МКТУ была предоставлена в нарушение положения, предусмотренного пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, являются обоснованными.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 13.09.2012, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №452941 недействительной полностью.