

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 14.12.2011 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010718204/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010718204/50 с приоритетом от 04.06.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Обществом с ограниченной ответственностью «РусТрейдАльянс», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 16, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, включающее элементы «СЕНТИМО SENTIMO», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, соответственно.

Роспатентом 20.10.2011 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010718204/50 для части товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части товаров 16 (упаковочных

товаров и рекламных материалов), всех товаров 25 и части услуг 35 (услуг, связанных с продвижением товаров 25 класса МКТУ) классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя ООО «Промышленная производственная компания» в отношении однородных товаров 18, 25 классов МКТУ комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Santtimo» по свидетельству №432150 с приоритетом от 31.12.2009.

В возражении от 14.12.2011, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является ведущим российским производителем нижнего белья, в связи с чем, заявленный перечень ограничен товарами 25 класса МКТУ «одежда, а именно, белье нижнее»;

- заявленное обозначение «СЕНТИМО SENTIMO» означает разменную монету ряда испано и португалоязычных стран, а товарный знак «Santtimo» по свидетельству №432150 является фантазийным, в связи с чем, сравниваемые обозначения семантически не сходны;

- сравниваемые обозначения различаются визуально, поскольку противопоставленный товарный знак представляет собой одно слово, выполненное в оригинальной графической манере в одну строчку с тенью и подчеркиванием, а заявленное обозначение состоит из двух слов, расположенных друг под другом, то есть в две строки и выполненных стандартным шрифтом;

- в силу указанного, заявленное обозначение не является сходным с товарным знаком по свидетельству №432150;

- товары 25 класса МКТУ «нижнее белье», в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, не являются однородными товарам 25 класса МКТУ «обувь, головные уборы» и товарам 18

класса МКТУ в силу функциональных особенностей, а также в силу особенностей их производства;

- изготовитель нижнего белья не может быть конкурентом изготовителям обуви, головных уборов или кожгалантереи;

- данные товары не являются взаимозаменяемыми, при этом функциональные различия и различия внешнего вида не могут вызвать смешения в представлении о товаре у потребителя;

- правообладатель товарного знака по свидетельству №432150 занимается исключительно производством обуви и регистрация заявленного обозначения в отношении нижнего белья никак не может ущемить его законные интересы.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и в дополнение к товарам 16 и услугам 35 классов МКТУ, по которым принято решение о государственной регистрации товарного знака, зарегистрировать товарный знак по заявке №2010718204/50 в отношении скорректированного перечня товаров 25 класса МКТУ «одежда, а именно, белье нижнее».

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

С учетом даты приоритета (04.06.2010) заявки №2010718204/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 пунктом 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 пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

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

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, включающее словесные элементы «СЕНТИМО» и «SENTIMO», выполненные буквами русского и латинского алфавитов, соответственно. В заявленном обозначении словесные элементы выполнены в две строки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №432150, которому ранее была предоставлена правовая охрана на имя иного лица в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Santtimo», подчеркнутый прямой линией. Словесный элемент выполнен буквами латинского алфавита черного цвета шрифтом, ассоциирующимся с рукописным, с использованием начальной заглавной буквы «S». Контур буквенных элементов и прямой линии повторяет жирная линия серого цвета, которая воспринимается как тень, падающая от указанных элементов.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №432150 было установлено следующее.

В словесных элементах «СЕНТИМО SENTIMO» и «Santtimo» совпадает большинство звуков (6 звуков из 7), расположенных в одинаковом порядке. Поскольку словесные элементы отличаются только гласными буквами («Е» и «А») в первом слоге, наблюдается сходство звучания начальных частей обозначений и тождество звучания их конечных частей, что обуславливает вывод о фонетическом сходстве знаков.

В противопоставленном товарном знаке словесный элемент «Santtimo» представляет собой фантазийное слово, отсутствующее в словарно-справочных источниках.

Словесный элемент «СЕНТИМО», входящий в состав заявленного обозначения, имеет следующее значение: СЕ́НТИ́МО [сэ́], нескл., с. [исп. centimo < лат. centum сто] - разменная монета Венесуэлы (= 1/100 боливара), Испании (1/100 песеты), Коста-Рики (= 1/100 колона²) и некоторых других стран, см. <http://slovari.yandex.ru>, Яндекс.Словари»Толковый словарь иноязычных слов. Второй словесный элемент заявленного обозначения «SENTIMO» отсутствует в словарно-справочных источниках, вместе с тем он воспринимается, как транслитерация буквами латинского алфавита значимого слова «СЕНТИМО».

Ввиду фантазийности словесной составляющей противопоставленного товарного знака отсутствуют основания для вывода о её семантическом сходстве с заявленным обозначением, которое включает значимое слово и его транслитерацию.

Сравниваемые обозначения включают различное количество словесных элементов (два в заявленном обозначении и один в противопоставленном товарном знаке), которые имеют различную графическую проработку (при написании заявленного обозначения использовался стандартный шрифт

черного цвета, а при написании противопоставленного товарного знака – оригинальный шрифт черного и серого цветов), то есть обозначения имеют явные зрительные отличия.

Таким образом, выявленные графические и семантические отличия оказывают существенное влияние на вывод об отсутствии реального смешения обозначений в гражданском обороте.

Товарный знак по свидетельству №432150 зарегистрирован в отношении товаров 18 класса МКТУ «бумажники; бумажники для визитных карточек; изделия для документов [кожгалантерея]; кошельки ремни кожаные; сумки женские; сумки пляжные; сумки спортивные; футляры для ключей [кожаные изделия]» и товаров 25 класса МКТУ «обувь; головные уборы».

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении уточненного заявителем перечня товаров 25 класса МКТУ «одежда, а именно, белье нижнее».

Указанные товары заявленного перечня не могут рассматриваться как однородные товарам 18, 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, поскольку имеют принципиальные различия с точки зрения их функционального назначения (*данные товары не взаимозаменяемы*), внешнего вида, материалов, используемых для их изготовления (*для пошива нижнего белья используют преимущественно специальный бельевой трикотаж, см. <http://tricotage.ru/vidy-belya-i-ikh-naznachenie.html>*), особенностей производства, мест реализации (*как правило, нижнее белье реализуется в специализированных отделах магазинов*).

Таким образом, учитывая указанные выше различия обозначений, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований полагать, что у покупателей нижнего белья, маркированного заявленным обозначением, возникнет представление об их происхождении из того же коммерческого источника, что и товары (обувь, сумки, головные уборы), сопровождаемые противопоставленным знаком.

В силу изложенного выше коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о смешении обозначений в гражданском обороте, в связи с чем решение Роспатента от 20.10.2011 является необоснованным.

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

удовлетворить возражение от 14.12.2011, изменить решение Роспатента от 20.10.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010718204.