

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 27.12.2007, поданное ООО «СНЭЙК», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение о регистрации товарного знака по заявке №2005730153/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005730153/50 с приоритетом от 24.11.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного и изобразительного элементов. Словесный элемент «СНЭЙК» занимает в знаке доминирующее положение, выполнен заглавными буквами русского алфавита и носит фантазийный характер. Изобразительный элемент расположен слева от словесного элемента и представляет собой широкую полосу черного цвета, правая часть которой разделена тремя наклонными линиями на несколько частей.

Решением федерального института промышленной собственности от 18.10.2007 (далее – решение экспертизы) знаку была предоставлена правовая охрана в отношении товаров 12 класса МКТУ, а в отношении услуг 35 класса МКТУ заявителю отказано в регистрации товарного знака по мотивам, изложенным в пункте 1 статьи 7 Закона 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).

Указанное обосновывается тем, что, заявленное обозначение является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №652437 с конвенционным приоритетом от 23.05.1995, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя иного лица.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное комбинированное обозначение не является сходным с противопоставленным комбинированным знаком по международной регистрации №652437 по всем признакам сходства комбинированных обозначений, указанных в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Минюсте России 25.03.2003 г.; рег. №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила);
- словесный элемент «СНЭЙК» заявленного обозначения не совпадает со словесным элементом «SNACK POINT...UNSATTVAR GUT» противопоставленного знака ни по одному из признаков сходства словесных обозначений;
- сравниваемые обозначения визуально абсолютно не схожи за счет того, что они имеют различные изобразительные элементы, а также различное количество (1 и 4) и выполнение (различными шрифтами, буквами разных алфавитов) словесных элементов;
- семантическое сходство между сравниваемыми обозначениями отсутствует, так как словесный элемент «СНЭЙК» является фантазийным и представляет собой транскрипцию английского слова «snake», в переводе на русский язык означающего «змея», в то время

как словесные элементы противопоставленного знака могут быть переведены как «SNACK POINT» - «закуска место», «UNSATTBAR GUT» - «несказанно хорошее».

На основании изложенного заявителем выражена просьба предоставить правовую охрану комбинированному товарному знаку по заявке №2005730153/50 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.11.2005) приоритета заявки №2005730153/50, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон и 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, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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 (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются:

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

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

Анализ материалов заявки показал, что заявленное обозначение является комбинированным обозначением, включающим словесный элемент «СНЭЙК», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, слева от которого расположен изобразительный элемент, выполненный в виде горизонтальной полосы черного цвета, разделенной параллельными наклонными линиями белого цвета на несколько частей.

Значений слова «снэйк» в нормативной лексике русского языка не выявлено.

Противопоставленный комбинированный знак по международной регистрации №652437 включает словесный элемент «SNACK», выполненный заглавными буквами латинского алфавита лилового цвета с обводкой салатого цвета. Под ним углом вниз расположен сегмент салатого цвета, внутри которого размещен круг розового цвета, на фоне которого латинскими буквами белого цвета выполнена надпись «POINT». В нижней части знака помещен словесный элемент «...UNSATTBAR GUT», выполненный строчными буквами латинского алфавита фиолетового цвета.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «SNACK» может быть переведено с английского языка на русский язык как «легкая закуска; закусывать; делить поровну» (см. «Новый большой англо-русский словарь» в трех томах под общим руководством Ю.Д.Апресяна, М., «РУССКИЙ ЯЗЫК», 2000, т.3, с.284), слово «POINT» имеет множество значений, в том числе: «точка; место, пункт; главная суть; кончик, острие; указывать пальцем; указывать, обращать внимание» (см. там же т.2, с.723-724). Значение слова «UNSATTVBAR» складывается из значений морфем, из которых оно состоит: UN- префикс, выражающий отрицание; SATTV – сытый, сочный, досыта; BAR – суффикс, указывающий на наличие чего-либо (см. «Большой немецко-русский словарь». Под руководством профессора О.И. Москальской, М., «РУССКИЙ ЯЗЫК», 2001, т.1, с.201, т.2. с.285); слово GUT в переводе с немецкого на русский язык означает «хороший, добрый; благо, имущество; товар» (см. там же ст.1, с.580).

Решение экспертизы основано на том, что словесный элемент заявленного обозначения «СНЭЙК» и один из словесных элементов противопоставленного знака «SNACK» имеют сходное звучание.

Однако сравнительный анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] по международной регистрации №652437 свидетельствует об отсутствии сходства указанных знаков в целом.

Так, сопоставляемые обозначения не являются фонетически сходными. Наличие в обозначении [2], помимо словесного элемента «SNACK» [снэк], действительно близкого по звучанию со словесным элементом обозначения [1], еще трех словесных элементов, удлиняет звуковой ряд в целом и, тем самым, вносит очевидное звуковое различие между сопоставляемыми обозначениями.

Семантическое различие словесных элементов, входящих в состав сравниваемых знаков, обусловлено тем, что словесный элемент [1], представляющий собой часть фирменного наименования заявителя, является

вымышленным словом, а словесные элементы [2] являются значимыми словами, относящимися к лексике английского и, возможно, немецкого языков, о чем было указано выше.

Различие сопоставляемых обозначений по визуальному фактору сходства обусловлено использованием букв разных алфавитов (латинского русского), а также различных шрифтов при написании буквенных элементов обозначений. Оба знака производят различное общее зрительное впечатление, обусловленное различным композиционным решением, а именно: элементы заявленного обозначения размещены в строчку, в то время как элементы противопоставленного знака размещены в столбик друг под другом. Использование в знаках различных изобразительных элементов, а также различных цветовых сочетаний усиливает различие их зрительного восприятия.

Отсутствие сходства сопоставляемых обозначений по фонетическому и семантическому и визуальному факторам сходства свидетельствует о несхождении обозначений [1] и [2] в целом.

Таким образом, заявленное обозначение в целом не ассоциируется с противопоставленным знаком.

Отсутствие сходства сравниваемых знаков исключает необходимость проведения анализа однородности услуг, поскольку знаки не будут смешиваться при маркировке ими однородных услуг

Из изложенного следует, что отказ в регистрации заявленного обозначения по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона, неправомерен.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 27.12.2007, изменить решение экспертизы от 18.10.2007 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2005730153/50 в отношении следующих товаров и услуг:

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

Г

(511)

- 12 автомобили; бамперы автомобилей; двери; капоты двигателей; кузова; кузова для автомобилей; подножки; покрытия наружные [жесткие].
- 35 демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию
товарного знака на 2 л. в 1 экз.