

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 23.07.2015, поданное ЗАО «Исток», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 30.03.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013721556, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013721556 подано 26.06.2013 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «САГАТМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 30.03.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013721556 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками со словесным элементом «SAAGA» по свидетельству №430310 [1] и международными регистрациями №№ 908253 [2], 929759 [3], которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица (компании Скэнфайнест ОЮ, Эстония) в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.07.2015, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и привел в защиту своей позиции информацию о том, что противопоставленные товарные знаки не используются их правообладателем на территории Российской Федерации, в связи с чем им предприняты действия по досрочному прекращению их правовой охраны.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.03.2015 и принять решение о регистрации товарного знака.

На заседании коллегии, которое состоялось 24.02.2016, представитель заявителя представил решение Суда по интеллектуальным правам от 02 февраля 2016 года по делу №СИП-865/2014, согласно которому правовая охрана товарного знака по свидетельству №430310 и международных регистраций №№908253, 929759 на территории Российской Федерации досрочно прекращена в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.06.2013) подачи заявки №2013721556 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 требованиями пункта 6(2) 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.

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.

Согласно пункту (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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется 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.

Заявленное словесное обозначение «САГАТМ», как указано выше, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № №430310 [1] представляет собой словесное обозначение «SAAGA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 908253 [2] представляет собой словесное обозначение «SAAGA 1763», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 929759 [3]

представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «SAAGA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и сочетание цифр «1763».

Анализ заявленного обозначения на тождество и сходство с противопоставленными товарными [1] – [3] знаками показал отсутствие между ними фонетического и визуального сходства.

Несмотря на наличие в сравниваемых словах совпадающих гласных и согласных звуков, присутствие в заявленном обозначении согласных букв «Т» и «М» в слове «САГАТМ» и двойной буквы «АА» в слове «SAAGA» оказывают существенное влияние на произношение этих слов, обуславливая фонетическое различие между ними. Кроме того, различие между сравниваемыми обозначениями усиливается за счет визуального различия, обусловленного использованием букв разного алфавита, дополнительных букв и их графического выполнения. Отсутствие семантики в словах «САГАТМ» и «SAAGA» усиливает значение фонетического и визуального критериев сходства.

В целом, сравниваемые знаки производят различное общее зрительное впечатление, обусловленное присутствием в противопоставленных знаках [2] – [3] дополнительных цифровых элементов, а также использованием в противопоставленном знаке [3] оригинального шрифта и изобразительного элемента.

Таким образом, сравниваемые обозначения, несмотря на однородность товаров 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам, не вызывают в сознании потребителя сходных ассоциаций, в силу чего можно сделать вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения.

Кроме того, по решению Суда по интеллектуальным правам от 02 февраля 2016 года по делу №СИП-865/2014, правовая охрана противопоставленных знаков [1] – [3] досрочно прекращена в отношении всех товаров 33 класса МКТУ в связи с их неиспользованием.

Учитывая вышеизложенное, коллегия
пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом
следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 23.07.2015, отменить решение
Роспатента от 30.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2013721556.**