

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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 12.12.2006, поданное Черняком Е.А., Украина, на решение экспертизы от 30.08.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2004717428/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2004717428/50 с приоритетом от 03.08.2004 является Черняк Евгений Александрович, Украина (далее – заявитель).

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ORANGE SUNRISE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Федеральным институтом промышленной собственности 12.12.2006 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 и пунктами 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения со следующими товарными знаками: «SUNRISE TOUR САНРАЙЗ ТУР» по свидетельству №273535, с приоритетом от 02.12.2002 [1], «SUNRISE» по свидетельству №289315, с приоритетом от 09.06.1998 [2], «Jaffa SUN RISE» по свидетельству №119147, с приоритетом от 21.09.1992 [3], «Sunrise» по международной регистрации №638458, с приоритетом от 10.07.1995 [4], «Sunrays» по свидетельству №160563, с приоритетом от

16.06.1997

[5],

ранее зарегистрированными на имя иных лиц,

в отношении однородных товаров 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Кроме того, заявленное обозначение, содержащее слово «ORANGE» - «апельсин, апельсиновый сок, апельсиновый» в отношении одной части заявленных товаров/услуг указывает на вид, свойства товаров и назначение связанных с ними услуг, а в отношении другой части товаров/услуг способно ввести потребителя в заблуждение.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.12.2006, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявленное обозначение «ORANGE SUNRISE» означает «оранжевый восход/оранжевая утренняя заря»;
- рассматриваемое обозначение в целом не является сходным до степени смешения с товарными знаками [2, 3];
- на стадии экспертизы заявитель ограничил заявленный перечень товаров 33 класса МКТУ, исключив из него товары «вино». Данные товары не могут являться взаимозаменяемыми товарами по отношению к товарам водка, джин, настойки спиртовые и т.д.
- противопоставленные регистрации [4, 2] на тождественные знаки существуют в отношении однородных продуктов 33 класса МКТУ «вины и игристые вина, напитки, содержащие вино» на имя разных правообладателей;
- в противопоставленном знаке [3] слово «Jaffa» является неохраноспособным элементом, однако его расположение в начале сочетания слов придает знаку в целом дополнительную различительную способность;
- заявитель выразил просьбу ограничить перечень товаров 32 класса МКТУ путем исключения из него товаров «соки фруктовые, в том числе томатный, яблочный»;

- вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения с товарным знаком [5] в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ носит противоречивый характер.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2004717428/50 на имя заявителя в отношении ограниченного перечня товаров 32, 33 классов МКТУ и всего перечня услуг 35, 43 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- Энциклопедический словарь спиртных напитков [6];
- сведения из сети Интернет [7].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 27.08.2008 заявителем были представлены в качестве примеров регистрации №№290974, 329401, 104149, 183154, 164080 и ограниченный перечень первоначально заявленных товаров/услуг, выглядящий следующим образом:

32 класс МКТУ – «aperitivi безалкогольные со вкусом апельсина; коктейли безалкогольные со вкусом апельсина; напитки изотонические со вкусом апельсина; напитки фруктовые со вкусом апельсина; порошки для изготовления газированных напитков со вкусом апельсина; составы для изготовления газированной воды со вкусом апельсина; составы для изготовления ликеров со вкусом апельсина; составы для изготовления напитков со вкусом апельсина; таблетки для изготовления газированных напитков со вкусом апельсина; щербет (напиток) со вкусом апельсина; экстракты фруктовые безалкогольные со вкусом апельсина; эссенции для изготовления напитков со вкусом апельсина»;

33 класс МКТУ – «aperitivi со вкусом апельсина; водка со вкусом апельсина; коктейли со вкусом апельсина; ликеры со вкусом апельсина; напитки спиртные со вкусом апельсина; напитки, полученные перегонкой, со вкусом апельсина; настойки горячие со вкусом апельсина; сидры со вкусом апельсина; экстракты спиртовые со вкусом апельсина; эссенции спиртовые со вкусом апельсина»;

35 класс МКТУ – «агентства по импорту-экспорту товаров, перечисленных в 32, 33 классе; демонстрация товаров, перечисленных в 32, 33 классе; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; организация выставок в коммерческих и рекламных целях для товаров, перечисленных в 32, 33 классе; организация товарных ярмарок в коммерческих и рекламных целях для товаров, перечисленных в 32, 33 классе; распространение образцов товаров, перечисленных в 32, 33 классе; реклама товаров, перечисленных в 32, 33 классе»;

43 класс МКТУ – «аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги кемпингов; услуги для приготовления блюд и доставки их на дом».

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.08.2004) поступления заявки №2004717428/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество,

количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Положения, предусмотренные вышеуказанным пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно абзацам первому и второму пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 14.4.2.2 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) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Обозначение по заявке №2004717428/50 представляет собой словесное обозначение «ORANGE SUNRISE», выполненное в одну строку заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цвете. При этом, логическое ударение в словосочетании падает на слово «SUNRISE». Правовая охрана обозначению с учетом скорректированного заявителем первоначального перечня товаров/услуг испрашивается в отношении вышеуказанных товаров 32, 33 классов МКТУ и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Относительно мнения экспертизы о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона, необходимо отметить следующее.

Рассматриваемое обозначение «ORANGE SUNRISE» в переводе с английского языка имеет определенное семантическое значение, а именно «оранжевый восход солнца, оранжевая утренняя заря» (lingvo.yandex.ru). В этой связи, по отношению к заявленным товарам/услугам оно будет являться

фантазийным, не указывающим на какие-либо характеристики этих товаров/услуг и не будет вводить потребителя в заблуждение.

Учитывая вышеизложенное, исследуемое обозначение соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона.

Относительно доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак [5] является словесным и состоит из слова «Sunrays», выполненного прописными буквами латинского алфавита с заглавной буквы «S», шрифтом приближенным к стандартному. Знак зарегистрирован в отношении товаров 05 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Вместе с тем, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации срок действия противопоставленного товарного знака [5] истек 16.06.2007. В этой связи данная регистрация не учитывается при анализе сходства заявленного обозначения и знака [5], поскольку на момент принятия возражения к рассмотрению (06.11.2007) правовая охрана противопоставленного знака была прекращена.

Противопоставленный экспертизой знак обслуживания [1] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «SUNRISE TOUR САНРАЙЗ ТУР», выполненные заглавными буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом. Следует отметить, что слова «TOUR, ТУР» в знаке [1] являются неохраноспособными элементами обозначения. Таким образом, «основным, сильным» элементом в знаке является слово «SUNRISE», которое транслитерируется буквами русского алфавита как слово «САНРАЙЗ». Изобразительный элемент носит второстепенный характер, в силу чего потребитель будет акцентировать свое внимание именно на словесном элементе «SUNRISE». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35, 36, 39, 41, 43 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [2], [4] являются словесными и состоят из слов «SUNRISE» и «Sunrise», выполненных стандартным шрифтом

заглавными и прописными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарным знаком предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «вины, игристые вина, напитки, содержащие вино».

Комбинированный товарный знак [3] представляет собой овал, на фоне которого расположен неохраноспособный словесный элемент «Jaffa», а под ним размещены слова «SUN» «RISE». Незначительный пробел между словами «SUN» «RISE», а также графическая проработка в виде исполнения слов по дуге, позволяет воспринимать их как единое слово «SUNRISE». Зарегистрирован знак в отношении товаров 31, 32 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ указанных словесных элементов рассматриваемого словесного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] показал, что они являются сходными фонетически и семантически за счет полного вхождения тождественного словесного элемента «SUNRISE» в рассматриваемое обозначение.

Словесный элемент «SUNRISE» в переводе с английского языка имеет значение «восход солнца, утренняя заря» (lingvo.yandex.ru). Добавление в заявленное обозначение элемента «ORANGE» не придает ему в целом отличительных черт, которые позволили бы прийти к выводу об отсутствии смешения знаков на рынке.

Тождество словесных составляющих знаков обуславливает ассоциирование знаков в целом.

Анализ однородности скорректированного заявителем первоначального перечня товаров 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ по заявке №2004717428/50 и товаров 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленных регистраций [1-4] показал следующее.

Так, товары 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные со вкусом апельсина; щербет (напиток) со вкусом апельсина; экстракты фруктовые безалкогольные со вкусом апельсина» являются однородными товарами 32 класса МКТУ «соки из цитрусовых плодов», указанным в перечне знака [3],

поскольку они имеют одинаковый состав (соки фруктовые), назначение, условия реализации и т.д.

Согласно сведениям из сети Интернет, щербет (или сорбет) — старинный восточный прохладительный напиток. Кулинары называют щербетом особые виды прохладительных напитков из фруктовых соков и сахара с добавлением пряностей и мороженого (либо их замороженную разновидность в виде шариков). Аперитивом может быть безалкогольный напиток (например, минеральная вода или сок).

Остальные товары 32 класса МКТУ, ограниченные первоначально заявителем, не являются однородными товарам 32 класса МКТУ в противопоставленной регистрации [3] ввиду различного вида товаров, материала, из которого они изготовлены и др.

Товары 33 класса МКТУ, уточненные заявителем, и товары 33 класса МКТУ «вины, игристые вина, напитки, содержащие вино» в противопоставленных регистрациях [2, 4], представляют собой алкогольные напитки, в связи с чем признаются однородными по назначению, кругу потребителей и т.д.

Услуги 35, 43 классов МКТУ, скорректированные заявителем, также являются однородными услугам 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба», услугам 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания», т.к. относятся к одному роду (виду) услуг, к одинаковой сфере деятельности, преследуют одинаковые цели, назначение и т.д.

Таким образом, заявленное словесное обозначение по заявке №2004717428/50 и противопоставленные товарные знаки [1-4] являются сходными до степени смешения в отношении части однородных товаров 32 класса МКТУ, всех товаров 33 класса МКТУ и услуг 35, 43 классов МКТУ, в связи с чем оно не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 12.12.2006, отменить решение экспертизы от 30.08.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

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

Г (511) 32 - коктейли безалкогольные со вкусом апельсина; напитки изотонические со вкусом апельсина; напитки фруктовые со вкусом апельсина; порошки для изготовления газированных напитков со вкусом апельсина; составы для изготовления газированной воды со вкусом апельсина; составы для изготовления ликеров со вкусом апельсина; составы для изготовления напитков со вкусом апельсина; таблетки для изготовления газированных напитков со вкусом апельсина; эссенции для изготовления напитков со вкусом апельсина.

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