

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 №4520, рассмотрела возражение от 08.08.2007, поданное компанией «Санлайн Интернэшнл С.р.л.», Италия (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «SUN ACTION» по международной регистрации №864051, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров данной международной регистрации.

Знак по международной регистрации №864051 представляет собой словесное обозначение «SUN ACTION», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности принято решение от 17.05.2007 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку. Данное решение мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Вывод экспертизы обоснован тем, что в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров международной регистрации №864051, рассматриваемый знак является общепринятым термином, так как лексические единицы «SUN» и «ACTION» широко употребляются в косметологии, а именно, в аппаратной косметологии – соляриях, в производстве косметических линий, в том числе для загара (средства для автозагара) и защитных средств от солнца.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.08.2007, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) словосочетание «SUN ACTION» в силу своего семантического значения (в переводе с английского языка означает «солнечное действие») по отношению к заявленным товарам 03 и 05 классов МКТУ имеет фантазийный характер, не является описательным, так как не указывает на определенный вид товаров и само по себе не описывает какие-либо характеристики заявленных товаров, а, напротив, вызывает по отношению к этим товарам дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации;
- 2) словосочетание «SUN ACTION» не является лексической единицей из области деятельности заявителя ввиду его фантазийности;
- 3) знак уже известен российскому потребителю в качестве обозначения, служащего для индивидуализации товаров заявителя, так как вследствие его активного использования им на территории России по отношению к заявленным товарам приобрел дополнительную различительную способность.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение экспертизы и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «SUN ACTION» в отношении

всех товаров, приведенных в перечне товаров международной регистрации №864051.

К возражению приложены счета и заказы на поставку товаров, маркированных обозначением «SUN ACTION», – на 30 л.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 01.11.2008, представителем Федерального института промышленной собственности были представлены распечатки из Интернета – на 11 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета знака (30.12.2004) правовая база для оценки охранных способностей знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 3 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

В соответствии с абзацем 3 пункта 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Знак по международной регистрации №864051 представляет собой словесное обозначение «SUN ACTION», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ (косметика, продукты для загара) и 05 класса МКТУ (косметика и продукты для загара для медицинских целей).

«SUN» в переводе с английского языка означает «солнце», «ACTION» – «действие» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»).

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо сведениями из словарей и специализированных справочников, позволяющими сделать вывод о том, что обозначение «SUN ACTION» имеет устоявшийся перевод и определенное семантическое значение, характерное для конкретной области науки и техники. Решение экспертизы от 17.05.2007, а также материалы, представленные представителем Федерального института промышленной собственности на заседании коллегии 01.11.2008, не содержат каких-либо ссылок на такого рода сведения.

В силу изложенного, основания для признания рассматриваемого знака общепринятым термином отсутствуют.

Кроме того, коллегией также была рассмотрена возможность выдвижения в качестве основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «SUN ACTION» мотива об описательности обозначения в отношении товаров для загара.

Однако, коллегией было установлено, что словосочетание «SUN ACTION» (может быть переведено с английского языка как «солнечное действие») в отношении таких товаров имеет фантазийный характер, не является описательным, так как само по себе не указывает на определенный вид товаров и не описывает какие-либо конкретные характеристики заявленных товаров. Рассматриваемое словосочетание,

ввиду отсутствия устойчивого семантического значения, способно вызывать у потребителя разного рода ассоциации, рассуждения и домысливания о связи товаров с тем, что исходит от солнца (работают от солнца или на солнце, аккумулируют действие солнечного света или подменяют собой действие солнца, защищают от солнца или лечат солнечным теплом), но наличие таких ассоциаций, рассуждений и домысливаний позволяет сделать вывод об отсутствии у знака признаков описательности.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания знака несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 08.08.2007, отменить решение экспертизы от 17.05.2007 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «SUN ACTION» по международной регистрации №864051 в отношении следующего перечня товаров:**

03 – Cosmetics, suntan products;

05 – Cosmetics and suntan products for medical purposes.