

**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, рассмотрела возражение от 18.01.2012, поданное Открытым акционерным обществом «Оркла Брэндс Россия», Санкт-Петербург, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) от 27.09.2011, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009730717 с приоритетом от 01.12.2009 подано на регистрацию товарного знака на имя ОАО «Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской», Санкт-Петербург отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В результате изменений, внесенных в наименование, обладателем прав на заявку №2009730717 является ОАО «Оркла Брэндс Россия» (далее – заявитель).

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Солнечный Кызыл-Кум», выполненное близким к стандартному наклонным шрифтом заглавными и строчными буквами кириллического алфавита в две строки.

Решение Роспатента от 27.09.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009730717 было принято только в отношении товара 30 класса МКТУ «мед».

Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении другой части товаров 30 класса МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №107908, №221036, ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического, семантического и графического сходства словесных элементов и однородности товаров 30 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 18.01.2012, доводы которого сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №107908, №221036 не являются сходными до степени смешения ни по фонетическому, ни по семантическому, ни по графическому признакам сходства, поскольку слова, содержащиеся в сравниваемых знаках, по разному читаются, имеют различную семантику и выполнены в различной графической манере и цветовом сочетании.

К возражению приложены материалы, подтверждающие доводы возражения.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента от 27.09.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего перечня товаров 30 класса МКТУ, приведенного в заявке.

Решением Роспатента от 16.06.2012 было отказано в удовлетворении возражения от 18.01.2012 и оставлено в силе решение Роспатента от 27.09.2011.

Не согласившись с вышеуказанным решением, заявитель обратился в Арбитражный суд города Москвы, решением которого от 05.02.2013 по делу №A40-126936/12 решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.06.2012 было признано недействительным.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.05.2013 решение Арбитражного суда города Москвы от 05.02.2013 по делу №A40-126936/12 оставлено без изменения.

В соответствии с положениями статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, возражение от 18.01.2012 является нерассмотренным, в связи с чем передано на повторное рассмотрение в Палату по патентным спорам.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (01.12.2009) поступления заявки №2009730717 правовая база для оценки охранимости заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), действующие в части, не противоречащей Кодексу.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав 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) и (г) пункта 14.4.2.2 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Солнечный Кызыл-Кум», выполненное близким к стандартному шрифтом буквами кириллического алфавита в две строки.

Противопоставленный товарный знак «КАРА-КУМ» по свидетельству №221036 является словесным, выполненным буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №107908 является комбинированным и представляет собой этикетку, состоящую из различных изобразительных и словесных элементов. По центру в верхней, средней и нижней части этикетки расположены словесные элементы «КАРА-КУМ», выполненные буквами русского алфавита. Знак выполнен в желтом, черном, коричневом, светло-желтом, белом цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.02.2013 по делу №А40-126936/12, оставленным в силе постановлением Девятого арбитражного суда от 20.05.2013, в котором дан анализ сходства товарных знаков, было установлено отсутствие сходства до степени смешения между заявленным обозначением «Солнечный Кызыл-Кум» и противопоставленными товарными знаками, содержащими словесный элемент «КАРА-КУМ».

Данный вывод обусловлен различным количеством букв и слов в сравниваемых словесных элементах, влияющих на их фонетику, различное графическое исполнение сравниваемых элементов, а также различное смысловое значение, определяемое как при известности значений, входящих в их состав, так и при отсутствии такового.

На основании этого суд пришел к выводу, что заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для отказа в удовлетворении возражения от 18.01.2012.

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

**удовлетворить возражение от 18.01.2012, изменить решение Роспатента от 27.09.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009730717.**