

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 26.08.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЛУКОС» (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака «SORDIS» по заявке № 2005716016/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2005716016/50 с приоритетом от 01.07.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 39 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

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

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 27.05.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «SODIS», «СОДИС» и комбинированным товарным знаком «SODIS» по свидетельствам № 229411, № 183987, № 157206, зарегистрированными на имя ООО «Содис-Авиа», Москва, для однородных товаров и услуг.

Также заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «СОДИС» по

свидетельству № 227347, зарегистрированным на имя ООО «Торговый дом «СОДИС», Санкт-Петербург, для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.08.2008, заявитель выразил свое несогласие с решением об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Доводы возражения сводятся к следующему:

- владелец регистрации № 227347 ООО «Торговый дом «СОДИС» зарегистрировал товарный знак «СОДИС» для товаров 06, 20, 35, 37, 40 классов МКТУ, не являющихся однородными товарами заявителя;

- владельцем регистраций № 157206, № 183987, № 229411 является ООО «Содис-Авиа», основной хозяйственной деятельностью которого являются туристические услуги, обеспечение экскурсионными билетами, билетами на самолет и транспортными средствами, которые относятся к услугам 35, 39, 42 классов;

- только в свидетельстве № 229411 зарегистрирован перечень товаров и услуг, который фактически препятствует регистрации сходных словесных обозначений производителям, работающим в других хозяйственных областях;

- публикации и сведения из Интернета подтверждают, что ООО «Содис-Авиа» не занимается выпуском и распространением на потребительском рынке продукции по 32 и 33 классам МКТУ;

- ООО «ЛУКОС» является владельцем 75,37 % акций Нижегородского ликероводочного завода «СОРДИС»;

- Нижегородский ликероводочный завод «СОРДИС» был известен своей продукцией еще в СССР, то есть задолго до возникновения на потребительском рынке ООО «Содис-Авиа», деятельность которого распространяется на совершенно другой хозяйственный сегмент;

- ООО «ЛУКОС» является владельцем множества товарных знаков, которыми по лицензионным договорам маркируется выпускаемая ООО «СОРДИС» продукция, на которой также используется словесное обозначение «SORDIS»;

- решение об отказе вынесено на основе формального сравнения словесного обозначения «SORDIS» и товарного знака «SODIS»;

- не учтен факт использования словесного обозначения «SORDIS» на винноводочной продукции, имеющей огромный спрос на потребительском рынке, в то время как товарным знаком «SODIS» маркируют туристические услуги и услуги по продаже билетов;

- не приняты во внимание сайты в Интернете одной и другой компании;
- ООО «Содис-Авиа» своей регистрацией № 229411, используемой только для услуг, препятствует появлению на рынке работающих товарных знаков, в частности регистрации товарного знака «SORDIS»;

- в Палату по патентным спорам заявителем было направлено заявление от 30.11.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «SODIS» по свидетельству № 229411 в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ, то есть задолго до принятия решения от 27.05.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2005716016/50.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

Заявителем представлены следующие материалы:

- распечатка с сайта <http://www.sordis.ru/> на 1 л. [1];
- распечатка с сайта <http://www.spravochnik-privolzhskiy-okrug.ru/> на 1 л. [2];
- распечатка с сайта <http://tatalc.ru/> на 2 л. [3];
- распечатка с сайта <http://www.mskprom.ru/> на 2 л. [4].

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

С учетом даты (01.07.2005) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента № 32 от

05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003.

В соответствии с абзацами 1 и 2 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 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 составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания 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 составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания 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) пункта 14.4.2.2.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания 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 «SORDIS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации от 27.05.2008 основано на существовании товарных знаков, имеющих более ранний приоритет.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 227347, № 229411, № 183987, № 157206 в своем составе содержат словесное обозначение «СОДИС» («SODIS»). Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков свидетельствует об их сходстве.

Так сравниваемые обозначения являются фонетически сходными, на основании совпадающих звуков и их одинакового расположения. Знаки отличаются наличием одного согласного звука, расположенного в середине заявленного обозначения.

Поскольку словесные элементы знаков № 227347, № 229411, № 183987, № 157206 не имеют смыслового значения, отсутствует возможность проведения их анализа на предмет семантического сходства с заявленным обозначением. Фантазийный характер обозначений усугубляет возможность смешения знаков.

Графическое сходство заявленного обозначения с товарным знаком № 229411 обуславливается общим зрительным впечатлением, видом шрифта, написанием (заглавные буквы латинского алфавита).

Некоторое различие сравниваемого обозначения и регистраций № 157206, № 183987, № 227347 по графическому фактору не изменяет вывода о сходстве обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными по фонетическому и по графическому факторам сходства, что предопределяет вывод о сходстве знаков в целом, который заявителем не оспаривается.

Относительно однородности товаров и услуг, на которые распространяется действие правовой охраны противопоставленных регистраций, и товаров и услуг, указанных в перечне заявки, выявлено следующее.

Приведенные в перечне заявки № 2005716016/50 товары 32 и 33 классов МКТУ соотносятся как род-вид с товарами 32 и 33 классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 229411, для которых предоставлялась правовая охрана на момент принятия возражения к рассмотрению Палатой по патентным спорам (26.09.2008), а следовательно, являются однородными.

Услуги 39 класса МКТУ, приведенные в перечне заявленного обозначения однородны услугам того же класса, указанным в перечнях свидетельств № 157206 и № 183987. Услуги 35 класса МКТУ однородны услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечнях свидетельств № 227347 и № 183987.

Учитывая изложенное, можно заключить, что заявленное обозначение «SORDIS» является сходным до степени смешения с товарным знаком «SODIS» в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ и с товарными знаками по свидетельствам № 157206, № 183987, № 227347 в отношении услуг 35 и 39 классов МКТУ.

Что касается доводов заявителя, изложенных в особом мнении от 20.04.2009, о том, что правовая охрана противопоставленной регистрации № 229411 была досрочно прекращена решением Роспатента от 23.01.2009 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, что исключает возможность ее противопоставления в рамках пункта 1 статьи 7 Закона, необходимо отметить следующее.

Указанный факт не может быть принят Палатой по патентным спорам, так как возражение от 26.08.2008 было подано заявителем на решение Роспатента от 27.05.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака, и следовательно, Палатой по патентным спорам рассматривалась правомерность вынесения соответствующего решения от 27.05.2008. При рассмотрении возражения учитывались обстоятельства, имеющие место на дату принятия указанного возражения к рассмотрению (26.09.2008), вне зависимости от изменений,

произошедших в правовой охране товарных знаков на дату проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

Таким образом, Палата по патентным спорам не усматривает оснований, опровергающих решение Роспатента от 27.05.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2005716016/50.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 26.08.2008, оставить в силе решение Роспатента от 27.05.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака «SORDIS» по заявке № 2005716016/50.**