

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за №4520, рассмотрела возражение от 24.07.2006, поданное компанией «САН ИНТЕРНЕСНЛ (ИП) ЛИМИТЕД, Южно-Африканская Республика (далее – заявитель), на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке №2004716559/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2004716559/50 с приоритетом от 23.07.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 39, 41 и 43 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки, на регистрацию заявлено словесное обозначение «SUN INTERNATIONAL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 25.04.2006 вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только для товаров 16 и части услуг 41 классов МКТУ, приведенных в заявке. В отношении остальных услуг заявителю было отказано в регистрации в виду несоответствия обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 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).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 125457 и 166972, зарегистрированными ранее на имя других лиц в отношении однородных услуг 39, 41 и 42 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 24.07.2006, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 25.04.2006.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленный ему экспертизой товарный знак по свидетельству №125457 фонетически несходны, так как различаются количеством слов, слогов и звуков;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленный ему экспертизой товарный знак по свидетельству №125457 визуально несходны, так как различаются длиной словесных обозначений (количеством слов и букв);
- 3) заявленное обозначение и противопоставленный ему экспертизой товарный знак по свидетельству №125457 семантически несходны, так как различный словарный состав сравниваемых обозначений обуславливает различие семантических образов при их восприятии, кроме того, заявленное обозначение будет ассоциироваться только с заявителем, поскольку воспроизводит его фирменное наименование;
- 4) заявленное обозначение и противопоставленный ему экспертизой товарный знак по свидетельству №166972 визуально несходны, так как заявленное обозначение является простым словесным обозначением, а противопоставленный знак – комбинированным обозначением, выполненным оригинальным шрифтом с очень высокой степенью стилизации, которая затрудняет прочтение слова и, тем самым, вызывает дополнительные ассоциации, то есть противопоставленный знак утратил свое словесное значение и порождает в сознании потребителя визуальный образ, существенно отличающийся от визуального образа, порождаемого заявленным обозначением;

- 5) ввиду значительной стилизации противопоставленного знака по свидетельству №166972 и утраты им своего словесного значения сравниваемые знаки не могут быть сопоставлены по фонетическому и семантическому критериям, оставляя определяющим фактором при их сравнении их визуальное несходство.

С учетом изложенных доводов, заявителем выражена просьба об изменении решения экспертизы от 25.04.2006 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки, с дискламацией словесного элемента «INTERNATIONAL».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палатой по патентным спорам установлено следующее.

С учетом даты подачи заявки (23.07.2004) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 4 пункта 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 абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона указанные в настоящем пункте элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 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.

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание «SUN INTERNATIONAL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что заявленное словесное обозначение состоит из двух слов: в переводе с английского языка слово «SUN» означает «солнце», а «INTERNATIONAL» – «международный». Таким образом, логическое ударение

в заявленном обозначении падает на существительное «SUN», в то время как прилагательное «INTERNATIONAL» играет подчиненную по отношению к нему роль. Указанное обуславливает доминирование в заявленном обозначении слова «SUN».

Слово «INTERNATIONAL» указывает на характер товаров и услуг, что позволяет включить его в товарный знак в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 39, 41 и 43 классов МКТУ.

Противопоставленный в решении экспертизы товарный знак по свидетельству №125457 с приоритетом от 30.12.1992 представляет собой словесное обозначение «SUN», выполненное шрифтом, близким к стандартному, строчными буквами латинского алфавита. Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 39, 41 и 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения (его доминирующего элемента) и противопоставленного ему экспертизой товарного знака по свидетельству №125457 показал, что они являются фонетически и семантически сходными. Звуковое сходство выявлено на основании вхождения одного обозначения в другое в качестве «сильного» элемента, а смысловое сходство – на основании совпадения одного из словесных элементов обозначений («SUN»), на которое падает логическое ударение и которое имеет одинаковое смысловое значение.

Некоторое различие сравниваемых обозначений по графическому фактору не изменяет вывода о сходстве обозначений в силу своей несущественности. Кроме того, для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Услуги 39, часть услуг 41 и часть услуг 43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 39, 41 и часть услуг 42 классов МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный знак по свидетельству №125457, совпадают или соотносятся друг с другом как вид-род. Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод об их однородности.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный ему экспертизой ранее зарегистрированный на имя другого лица товарный знак по свидетельству №125457 являются сходными до степени смешения.

Указанное обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении услуг 39, части услуг 41 и части услуг 43 классов МКТУ.

Противопоставленный в решении экспертизы товарный знак по свидетельству №166972 с приоритетом от 19.02.1997 представляет собой изобразительное обозначение. Можно предположить, что в основу данного знака положено слово «Sun», однако степень стилизации его настолько высока, что какое-либо прочтение представляется затруднительным, и восприятие знака в целом приводит к возникновению только визуального образа. Знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного ему экспертизой товарного знака по свидетельству №166972 показал, что они не являются сходными, поскольку противопоставленный знак относится к изобразительным обозначениям, а заявленное обозначение является словесным.

Следует отметить, что ввиду значительной стилизации противопоставленный товарный знак по свидетельству №166972 утратил словесное значение, поэтому анализ сходства сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому критериям не может быть осуществлен. Определяющим при их сравнении является только визуальный критерий, на основе которого установлено несходство сравниваемых обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №166972 не являются сходными. Указанное обстоятельство исключает необходимость проведения анализа услуг 43 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, на предмет их однородности с услугами 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован указанный противопоставленный знак.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении части услуг 43 класса МКТУ.

Таким образом, вывод экспертизы о нарушении исключительных прав на товарный знак по свидетельству №125457 признается обоснованным, а противопоставление товарного знака по свидетельству №166972 снимается.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 24.07.2006, изменить решение экспертизы от 25.04.2006 и зарегистрировать словесное обозначение «SUN INTERNATIONAL» по заявке №2004716559/50 в отношении следующего перечня товаров и услуг:

Форма № 81.1

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

(526) international.

(511)

16 – печатная продукция; книги; товары писчебумажные; канцелярские принадлежности и периодические издания.

41 – издание книг, журналов, периодики и брошюр.

43 – рестораны; бары; пивные; таверны; закусочные; кафетерии; кафе; столовые; услуги по приготовлению блюд.