

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 06.12.2021 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1511252 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «**SUNSHINE**» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 10.12.2019 за № 1511252 на имя Sunshine IP LLC, США, в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации. Правовая охрана знака по международной регистрации № 1511252 испрашивается на территории Российской Федерации с конвенционным приоритетом от 12.06.2019 в отношении товаров 09 класса МКТУ, а также с приоритетом по дате международной регистрации от 10.12.2019 в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Решением Роспатента от 05.02.2021 знаку по международной регистрации № 1511252 в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации отказано по причине его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с предварительным решением, содержащим основания, препятствующее предоставлению правовой охраны указанному знаку, знак «SUNSHINE» является сходным до степени смешения с комбинированным



товарным знаком « SUNSHINES» по свидетельству № 720711 с приоритетом от 01.03.2018, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сан Шайнс», Москва, в том числе, в отношении однородных товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 06.12.2021, заявителем выражено несогласие с принятым Роспатентом решением.

Согласно доводам возражения, заявитель оспаривает правомерность вывода о сходстве сопоставляемых обозначений, поскольку считает, что визуальные особенности исполнения противопоставленного товарного знака, в котором часть «SUN» визуальна отделена от части «SHINES» позволяет сделать вывод о несходстве сравниваемых обозначений в целом.

Кроме того, заявитель полагает возможным признать различие заложенных в обозначения понятий и идей, поскольку заявленное обозначение может быть переведено на русский язык как «веселье, радость, счастье, жизнерадостный характер, источник радости, источник счастья, хорошая погода», что отражает концепцию компании заявителя, а слово «SUNSHINES» противопоставленного товарного знака является транслитерацией фирменного наименования правообладателя и может быть переведено на русский язык как словосочетание «светит солнце», что отражает концепцию деятельности правообладателя товарного знака, который занимается вопросами солнечной энергетики.

Правообладатель противопоставленного товарного знака не усматривает смешения с ним знака заявителя, что подтверждается его согласием на регистрацию на имя заявителя использования обозначения «SUNSHINE» в отношении товаров и услуг 09 и 42 класса МКТУ.

Оригинал письменного согласия представлен в материалы дела на заседании коллегии от 21.02.2022.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1511252 для всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

Правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 (1) 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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер

совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).


Знак по международной регистрации № 1511252 представляет собой словесное обозначение «**SUNSHINE**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1511252 в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ отказано, по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи

1483 Кодекса, в связи с выявленным товарным знаком «» по свидетельству № 720711, правовая охрана которого действует, в том числе, в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 720711 является комбинированным, включает в качестве доминирующего словесный элемент «SUNSHINES», выполненный буквами латинского алфавита, слева от которого размещен изобразительный элемент квадратной формы. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: желтый, темно-желтый, светло-желтый, белый, темно-синий.

В отношении доводов возражения о несходстве знака заявителя «SUNSHINE» и противопоставленного товарного знака

«» коллегия отмечает, что правомерность данного противопоставления обусловлена тем, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 720711 в качестве единственных словесных элементов содержат фонетически сходные слова «SUNSHINE» и «SUNSHINES». Отличие в один согласный звук, расположенный в конце слов не обеспечивает качественно разное звучание сравниваемых слов.

Смысловые различия, на которые указывает заявитель, не могут быть приняты во внимание, поскольку трактовка заявителя является субъективной, а сравниваемые слова в обоих случаях состоят из двух частей: «SUN» и «SHINE»/«SHINES», следовательно, в обозначения заложены одни и те же понятия. Так, слово «SUNSHINE» переводится, прежде всего, как солнечный свет, что, в случае перевода слова «SUNSHINES» в предложенным заявителем варианте – «солнце светит» - порождает аналогичный смысловой образ обозначения.

При этом коллегия считает, что смысловой критерий в данном случае не является определяющим, поскольку сопоставляемые слова выполнены на иностранном языке, что может привести к затруднениям российских потребителей при установлении их смыслового содержания.

С точки зрения графического критерия, сравниваемые обозначения имеют визуальные отличия, однако, данный критерий не может быть признан определяющим, поскольку в данном случае по фонетике заявленное обозначение имеет высокую степень сходства с противопоставленным товарным знаком.

Однородность заявленных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ товарам 09 и услугам 42 классов МКТУ, указанным в перечне регистрации № 720711, заявителем не оспаривается.

Вместе с тем заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 720711 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ основным видом деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака является производство прочего электрического оборудования. Согласно сведениям сайта правообладателя, компания оказывает спектр услуг по электрификации с использованием солнечных энергоустановок.

В свою очередь, заявленное обозначение предназначено для индивидуализации программных продуктов и услуг, связанных с созданием, модернизацией и обслуживанием программного обеспечения. Поскольку сопоставляемые средства индивидуализации применяются в различных сферах и не

являются тождественными, то у коллегии не имеется оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1511252 в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, заявителем преодолены. Следовательно, знаку заявителя правовая охрана на территории Российской Федерации может быть предоставлена в полном объеме.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 06.12.2021, отменить решение Роспатента от 05.02.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1511252.