

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 10.10.2012, поданное компанией SKYY Spirits LLC, США (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №416956, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2009710683 с приоритетом от 15.05.2009 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.04.2010 за №405826 в отношении товаров 32 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя Компании «ДЭЛЮКС МАРКЕТИНГ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЭД», Британские Виргинские острова.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 24.08.2010 за №РД0068873, в отношении части товаров 32 класса МКТУ, а именно «пиво; пивные коктейли», исключительное право на вышеуказанный товарный знак перешло к Эсмингтон Корпорейшн, Сейшельские острова (далее – правообладатель). Номер свидетельства, оформленного в результате регистрации договора: 416956.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №416956 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «Hi SKYY» и «Hi-SKY», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде прямоугольника, в верхней части которого в выемке расположено стилизованное изображение капли, в нижней части прямоугольника – полоса красного цвета.

Правовая охрана знаку предоставлена в красном, синем, белом, голубом цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.10.2012 против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с комбинированным знаком, включающим словесный элемент «SKYY», ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражения, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ (международная регистрация №874767, конвенционный приоритет от 26.07.2004 – (1);

- в сравниваемых знаках доминирующее положение занимают тождественные словесные элементы «SKYY»;

- наличие дополнительного словесного элемента «Hi-sky» в оспариваемом знаке лишь увеличивает фонетическое сходство обозначения «SKYY», акцентируя внимание именно на словесном элементе оспариваемого знака №416956 путем незначительной модификации произношения;

- в сравниваемых знаках в качестве фона используется один и тот же синий цвет, что свидетельствует о сходстве до степени смешения изобразительных элементов знака;

- товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, содержащие водку», в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №874767, однородны товарам 32 класса МКТУ «пиво и пивные коктейли», в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №416956 по всем критериям определения однородности товаров;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что «Девятый Арбитражный апелляционный суд подтвердил факт наличия у компании Эсмингтон Корпорейшн прав на товарный знак №416956, как на сходный до степени смешения со знаком №874767 в отношении однородных товаров».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №416956 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- копия регистрации №416956 из Реестра Роспатента - [1];
- копия международной регистрации № 874767 из реестра ВОИС - [2];
- копия решения Роспатента от 10.10.2011, принятого по результатам рассмотрения заявления по международной регистрации №874767 - [3];
- копия Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.09.2012 по делу А40-13397/12-26-107- [4];
- копия отзыва Роспатента по делу № А40-13397/12-26-107- [5];
- копия письменного пояснения Роспатента по делу № А40-13397/12-26-107 - [6];
- копия отзыва компании Эсмингтон Корпорейшн по делу № А40-13397/12-26-107
- Решение Роспатента от 25.07.2012 по заявке № 2010721714 - [7].

Правообладатель и его представитель в установленном порядке были уведомлены о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 29.01.2013. Однако на указанную дату заседания правообладатель не явился, и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (15.05.2009) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №416956 включает в себя вышеуказанный 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 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде композиции, состоящей из прямоугольника, в верхней части которого в выемке расположено стилизованное изображение капли, а в нижней части прямоугольника – полоса красного цвета. Внутри прямоугольника расположены словесные элементы «Hi», «SKYY» и «Hi-SKY», выполненные буквами латинского алфавита. При этом слово «SKYY» расположено в центре композиции и выполнено буквами более крупного размера, чем остальные слова, и именно на нем в большей степени фиксируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ в красном, синем, белом, голубом цветовом сочетании.

Противопоставленный знак по международной регистрации №874767 – (1) выполнен в виде бутылки голубого цвета, в верхней части которой размещены: слово «SKYY» и неохраняемые элементы «40% ALCOHOL BY VOLUME (80 PROOF)», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в синем, серебристо-голубом цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

В противопоставленном знаке основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «SKYY», так как он является сильным элементом знака, и именно на нем акцентируется внимание потребителя

Сопоставительный анализ показал, что оспариваемый знак и противопоставленный знак (1) содержат в своем составе фонетически тождественный словесный элемент «SKYY», несущий в обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку. Наличие в оспариваемом знаке дополнительного элемента «-SKY», сходного со словесным элементом «SKYY» противопоставленного знака, лишь усиливает сходство сравниваемых знаков.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить, что сравниваемые слова не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести анализ сходства по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Использование в сравниваемых обозначениях букв одного алфавита, а также сходного цветового сочетания усиливает сходство сравниваемых обозначений.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков в целом.

Сравнение перечней товаров 32 класса МКТУ «пиво; пивные коктейли», указанных в свидетельстве №416956, и товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, содержащие водку (за исключением пива)», указанных в противопоставленном знаке, с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, так как относятся к товарам одного вида, имеют одно назначение, одинаковые каналы реализации и круг потребителей.

Таким образом, сходство сравниваемых знаков и однородность товаров позволяют коллегии Палаты по патентным спорам признать, что утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №416956 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 10.10.2012, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №416956 недействительным полностью.