

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 №414566, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2008728764 с приоритетом от 08.09.2008 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 19.01.2009 за №4369607 в отношении товаров 32, 33 классов 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 27.07.2010 за №РД0067702, в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, исключительное право на вышеуказанный товарный знак перешло к Эсмингтон Корпорейшн, Сейшельские острова (далее – правообладатель). Номер свидетельства, оформленного в результате регистрации договора: 414566.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №414566 представляет собой словесное обозначение «SKY-НI», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

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 возражение, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ (международная регистрация №874767, конвенционный приоритет от 26.07.2004 – (1);

- сопоставительный анализ доминирующего в противопоставленном знаке и в оспариваемом знаке словесных элементов «SKYY» и «SKY-НІ» свидетельствует о том, что они являются сходными по фонетическому и визуальному признакам сходства;

- наличие в оспариваемом знаке элемента «НІ» не придает различительной способности первому элементу «SKY» по сравнению с обозначением «SKYY», а лишь усиливает фонетическое сходство;

- сопоставляемые товары 33 класса МКТУ однородны 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 №414566, 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 №414566 недействительным полностью.

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

- копия регистрации №414566 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- [7];

- Решение Роспатента от 25.07.2012 по заявке № 2010721714 - [8].

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 (08.09.2008) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №414566 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.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, 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 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 словесное обозначение «SKY-Н», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №874767 – (1) выполнен в виде бутылки голубого цвета, на 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 сходные элементы «SKY- HI» - «SKYY». Очевидно совпадение начальных элементов «SKY-» в сравниваемых знаках. При этом следует отметить, что именно на начало слов в большей степени фиксируется внимание потребителя, при восприятии обозначений.

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку сравниваемые словесные элементы «SKY-HI» и «SKYY» не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются вымышленными словами.

Что касается графического признака сходства, то исполнение словесных элементов «SKY-HI» и «SKYY» заглавными буквами одного алфавита усиливает их сходство. При этом расположение словесных элементов в противопоставленном знаке на бутылке не является существенным при определении сходства.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков в целом.

Сравнение перечней товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», указанных в свидетельстве №414566, 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 №414566 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 №414566 недействительным полностью.**