

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

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 31.05.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.06.2011, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009701818 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009701818 с конвенционным приоритетом от 08.08.2008 заявлено на регистрацию компанией УЖДАРОЙИ АКЦИНЕ БЕНДРОВЕ "КАЛНАПИЛЁ-ТАУРО ГРУПЕ", Тайкос ал. 1, LT-5300 Паневежис, Литва (далее - заявитель) в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее словосочетание «SUN CIDER», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, которое расположено на фоне серого квадрата. В верхней части буквы «S» расположено стилизованное изображение солнца с лучами.

Роспатентом 21.10.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009701818/50 в отношении товаров 33

класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «SUN» по свидетельству №125457 [1] и «САН» по свидетельству №125456 [2], ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «КАПИТАЛ РИДЖИНТ СЕКЬЮРИТИЗ».

Относительно словесного элемента «CIDER» в заключении по результатам экспертизы отмечено, что это слово в переводе с английского языка – сидр (сидр – слабоалкогольное плодово-ягодное вино, получаемое брожением яблочного сока; см. [www.slovari.yandex.ru](http://www.slovari.yandex.ru)) в отношении товаров «вина» не обладает различительной способностью, так как указывает на вид товаров. Для других товаров 33 класса МКТУ данный словесный элемент является логичным указанием вида товара, в связи с чем в отношении этих товаров заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 31.05.2011 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением. Доводы возражения сводятся к тому, что решением Роспатента правовая охрана противопоставленных товарных знаков [1], [2] досрочно прекращена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.10.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, а именно сидры».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (08.08.2008) заявки №2009701818 на государственную регистрацию товарного знака правовая база

для оценки его охраноспособности включает 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).

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (абзац 6 статьи 1483 Кодекса).

Согласно пункту 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 пункта 2.5 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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 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.

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 пунктах 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее расположенные на двух строках словесные элементы «SUN» и «CIDER», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесные элементы расположены на фоне прямоугольника серого цвета. Над буквой «S» выполнено стилизованное изображение солнца.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009701818 в отношении товаров 33 класса МКТУ основано на наличии ранее зарегистрированных на имя иного лица товарных знаков [1], [2].

Противопоставленные товарные знаки представляет собой словесное обозначения «SUN» и «САН», выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно.

Проведенный коллегией палаты по патентным спорам сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] показал, что они являются сходными в целом, поскольку включают фонетически тождественный словесный элемент «SUN»/«САН», который является

единственным элементом в противопоставленных товарных знаках и доминирующим элементом в заявленном обозначении.

Товары 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2009701818, и товары 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам [1], [2] однородны, поскольку относятся к одному роду (алкогольные напитки), имеют одинаковое назначение, круг потребителей, места реализации.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с товарными знаками [1], [2]. Вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1], [2] заявителем не оспаривался.

Вместе с тем, правовая охрана товарных знаков [1], [2] на основании решений Роспатента от 23.03.2011 и от 28.04.2011, соответственно, в связи с их неиспользованием досрочно прекращена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Поскольку на момент принятия возражения к рассмотрению (01.06.2011) правовая охрана противопоставленных товарных знаков [1], [2] была досрочно прекращена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, они не являются препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2009701818 в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, а именно сидры» в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается словесного элемента «CIDER» (сидр), то этот элемент характеризует товары с точки зрения их вида, в связи с чем, на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

Относительно довода, изложенного в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение

относительно вида товаров, то это основание было снято коллегией палаты по патентным спорам, поскольку заявитель ограничил перечень заявки №2009701818 товарами, относящимися к категории “сидров”.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 31.05.2011, отменить решение Роспатента от 21.10.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009701818.**