

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 30.10.2012, поданное Скай Спиритс ЛЛС, корпорация штата Делавэр, США (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010721714, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010721714 с конвенционным приоритетом от 21.10.2010 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение. В соответствии с описанием, приведенным в заявке, обозначение выполнено в виде прямоугольной этикетки, на фоне которой расположено изобретенное слово «SKYY», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 25.07.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010721714. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками: «SKYY», свидетельство №416956, приоритет от

15.05.2009 и «SKY-Н», свидетельство №414566, приоритет от 08.09.2008, правовая охрана которым предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.10.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение включает словесный элемент «SKYY», который является тождественным словесному элементу «SKYY» знака по международной регистрации №874767, правовая охрана которому предоставлена на имя заявителя в отношении тождественных товаров 33 класса МКТУ;

- регистрация знака по международной регистрации №874767 произведена Международным Бюро ВОИС 20.12.2004, правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена 10.12.2007, т.е. данный знак является приоритетным по отношению к противопоставленным знакам по свидетельствам №414566 и №416956;

- заявитель отмечает, что решение Роспатента от 10.10.2011 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №874767 признано в судебном порядке недействительным. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.09.2012 по делу А40-13397/12-26-107 вступило в законную силу;

- согласно сведениям ВОИС в отношении данной регистрации ее действие в Российской Федерации не прерывалось. При таких обстоятельствах противопоставленные товарные знаки, являющиеся сходными со знаком по международной регистрации №874767, имеющие более поздний приоритет, не могут препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2010721714;

- заявленное обозначение является наименованием продукции и частью фирменного наименования производителя продукции.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.07.2012 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2010721714 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

- распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения относительно регистрации товарных знаков №416956 и № 414566 и международной регистрации товарного знака «SKYY» № 874767 – [1];

- копию Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда о делу А40-13397/12-26-107 от 26.09.2012 – [2].

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

С учетом даты (21.01.2010) конвенционного приоритета заявки №2010721714 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 пункте 14.4.2.2 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).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: 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.

Заявленное обозначение является комбинированным, выполненным в виде прямоугольника синего цвета, на фоне которого расположено изобретенное слово «SKYY», выполненное заглавными буквами латинского алфавита серого цвета стандартным шрифтом.

В заявленном обозначении основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «SKYY», так как он способствует осуществлению основной функции товарного знака – отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей. Правовая охрана испрашивается в синем, сером цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству №414566 – (1) представляет собой словесное обозначение «SKY-НІ», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству №416956 – (2) 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 красном, синем, белом, голубом цветовом сочетании в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

С точки зрения фонетики, сравниваемые словесные элементы «SKYY» заявленного обозначения и противопоставленного знака (2) являются тождественными, словесные элементы «SKYY» и «SKY-Hi» заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) являются сходными, поскольку имеет место быть фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

При этом наличие в противопоставленном знаке дополнительного элемента «-SKY», сходного со словесным элементом «SKYY» заявленного обозначения, лишь усиливает сходство сравниваемых обозначений.

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 в заявленном обозначении и в противопоставленном знаке (2) усиливает сходство сравниваемых обозначений.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков в целом.

Сравнение перечней товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», указанных в противопоставленном знаке (1), товаров 32 класса МКТУ «пиво; пивные коктейли», указанных в противопоставленном знаке (2), и товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», указанных в рассматриваемой заявке, с целью определения их однородности показало, что они однородны, поскольку они либо идентичны, либо относятся к товарам одного вида, имеют одно назначение, одинаковые каналы реализации и круг потребителей.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1,2) в отношении товаров 33 класса МКТУ обоснованным.

Вместе с тем следует отметить, что решениями Роспатента от 13.03.2013 правовая охрана товарных знаков по свидетельствам № 414566, №416956 признана недействительной полностью.

Данное обстоятельство устраняет препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2010721714 для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Таким образом, обозначение по заявке №2010721714 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение от 30.10.2012, отменить решение Роспатента от 25.07.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010721714.