

**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, рассмотрела возражение от 21.11.2012, поданное SKYY Spirits LLC, Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 468450, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 468450 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.08.2012 по заявке № 2011728294 с приоритетом от 31.08.2011 в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя Asmington Corporation, Сейшельские острова (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано комбинированное обозначение со словесным элементом «SKYY», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.11.2012 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) лицо, подавшее возражение, является владельцем знака со словесным элементом «SKYY» по международной регистрации № 874767, правовая охрана которому была предоставлена на территории

Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ и имеющего более ранний приоритет;

- 2) оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаком по международной регистрации № 874767 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;
- 3) оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак являются сходными в силу доминирования в них тождественных словесных элементов «SKYY»;
- 4) лицо, подавшее возражение, является всемирно известным производителем водки «SKYY».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению была приложена, в частности, копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.09.2012 по делу № А40-13397/12-26-107 [1].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв на него не был представлен.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (31.08.2011) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 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 пунктом 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

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

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Возражение от 21.11.2012 мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно, тем, что данный товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ со знаком по международной регистрации № 874767, принадлежащим лицу, подавшему возражение, и имеющим более ранний приоритет.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изображение прямоугольника с выемкой, стилизованное изображение капли и словесный элемент «SKYY», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В данном товарном знаке доминирует слово «SKYY», поскольку оно занимает центральное положение и большую часть пространства и запоминается легче, чем изобразительные элементы, играющие второстепенную роль в качестве фона и графического оформления для словесного элемента.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку с приоритетом от 31.08.2011 была предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 874767 с конвенционным приоритетом от 26.07.2004 представляет собой комбинированное обозначение в виде изображения бутылки со словесными элементами «SKYY» и «VODKA», выполненными стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что доминирует в противопоставленном знаке слово «SKYY», поскольку оно запоминается легче, чем изобразительный элемент, играющий второстепенную роль в качестве фона для указанного словесного элемента, а слово «VODKA» является неохраемым элементом.

Указанный знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Из постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.09.2012 по делу № А40-13397/12-26-107 [1] следует, что решение Роспатента от 10.10.2011 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленного знака по международной регистрации № 874767 было

признано недействительным, то есть действие данной международной регистрации знака лица, подавшего возражение, на территории России было восстановлено.

Согласно постановлению Федерального арбитражного суда Московского округа от 16.01.2013 вышеуказанное постановление было оставлено без изменения, а кассационная жалоба правообладателя – без удовлетворения (см. <http://kad.arbitr.ru>).

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака показал, что они содержат в своем составе тождественные словесные элементы «SKYY», в силу чего данные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, содержащие водку (за исключением пива)», в отношении которых охраняется противопоставленный знак, соотносятся как род-вид, то есть являются однородными.

Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о существовании принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных товаров, индивидуализируемых сравниваемыми знаками, одному производителю. Следовательно, оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак по международной регистрации № 874767 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Указанное позволяет сделать вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение от 21.11.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 468450 недействительным полностью.**