

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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 08.06.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЕвроГруппа XXI», Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005720601/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005720601/50 с приоритетом от 17.08.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «SUN D'OR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 05.02.2007 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №125457, зарегистрированным ранее на имя другого лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.06.2007, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 05.02.2007. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак фонетически несходны, так как различаются количеством слов, слогов и звуков, а также составом звуков;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак визуально несходны, так как различаются шрифтовым исполнением и количеством букв;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак семантически несходны, так как смысловое ударение в заявленном словосочетании приходится на определение «D'OR» (в переводе с французского языка – «золотой»), которое оказывает существенное влияние на смысловое восприятие обозначения в целом.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в заявке.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необедительными.

С учетом даты подачи заявки (17.08.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон 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 абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или

сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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 14.4.3 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 представляет собой словесное обозначение «SUN D'OR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что логическое ударение в заявленном обозначении падает на слово «SUN», имеющее начальное расположение в знаке и акцентирующее на себе внимание потребителя.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №125457 с приоритетом от 30.12.1992 представляет собой словесное обозначение «SUN», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Данный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сравниваемые обозначения содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент «SUN» (в переводе с английского языка означает «солнце»), на котором акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений. Указанное обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому критериям.

Следует также отметить, что в заявленном обозначении словесные элементы «SUN» (в переводе с английского языка означает «солнце») и «D'OR» (в переводе с французского языка означает «золотой») не образуют единого словосочетания со смысловым значением, отличающимся от лексического значения указанных элементов в отдельности. В этой связи все слова в знаке анализируются по отдельности.

С учетом отсутствия семантической взаимосвязи между словами каждое слово воспринимается по отдельности, что позволяет сделать вывод о том, что имеет место вхождение противопоставленного знака в качестве самостоятельного элемента в оспариваемый товарный знак, что обуславливает ассоциирование обозначений друг с другом в целом.

Некоторое различие сравниваемых обозначений по графическому фактору не изменяет вывода о сходстве обозначений, поскольку для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки; вина», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному

обозначению, и товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, совпадают или соотносятся друг с другом как вид-род. Данное обстоятельство обуславливает вывод об их однородности.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №125457 являются сходными до степени смешения в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Указанное обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 08.06.2007, оставить в силе решение экспертизы от 05.02.2007.