

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.09.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКО ПРОДУКТ», Москва, (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021748738, при этом установлено следующее.

SUNPROTEIN

Словесное обозначение по заявке
№2021748738, поданной 03.08.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 05, 30, 32 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в заявке.

Роспатентом 22.07.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021748738 в отношении всех заявленных товаров на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение сходно до степени смешения:

SUN

- с товарными знаками: по свидетельству №424805 с приоритетом от 27.10.2008 (срок действия регистрации продлен до 27.10.2028) – (1)

sun

и по свидетельству №125457 с приоритетом от 30.12.1992 (срок действия регистрации продлен до 30.12.2022) – (2), зарегистрированными на имя Акционерного общества «Капитал Риджинт Секьюритиз», Москва, в отношении однородных товаров 01, 29, 30, 32 классов МКТУ;

SUN

- с товарным знаком по свидетельству №588218 с приоритетом от 27.10.2008 (срок действия регистрации продлен до 27.10.2028) – (3), зарегистрированным на имя компании «САНОФИ», Франция, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

태양의 맛 SUN

- с товарным знаком по свидетельству №321700 с приоритетом от 18.03.2005 (срок действия регистрации продлен до 18.03.2025) – (4), зарегистрированного на имя ORION CORPORATION, (Мунбэ-донг) г. Сеул, Республика Корея, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В Роспатент 12.09.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными товарными знаками (1-4), поскольку сравниваемые обозначения имеют фонетические различия, обусловленные тем словесный элемент «Sun» противопоставленных товарных знаков (1-4) представляет собой одно короткое слово, состоящее из 1 слога, 3 букв и 3 звуков, в то время, как заявленное обозначение «SUNPROTEIN» состоит из 4 слогов, 10 букв и 10 звуков, представляет собой сложное слово, состоящее из двух частей, в связи с чем имеет два ударения. Наличие части «PROTEIN» в заявленном обозначении удлиняет звуковой ряд при

произношении, тем самым вносит звуковое отличие между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-4) различаются визуально за счет разного количества букв, влияющего на длину обозначения при написании;

- сравниваемые обозначения не сходны семантически, так словесный элемент «Sun» противопоставленных знаков (1-4) является лексической единицей английского языка и имеет конкретный перевод на русский язык – «солнце». В то же время заявленное обозначение «SUNPROTEIN» является вымышленным словом, вместе с тем, может быть разделено на два значимых слова «SUN», которое в переводе с английского языка на русский язык означает «солнце» и «PROTEIN», которое в переводе с английского языка на русский язык означает «белок, протеин», в связи с чем заявленное обозначение может иметь следующие значения: «солнечный протеин», «солнечный белок». Кроме того, заявитель отмечает, что обозначение «SUNPROTEIN» было придумано учредителем и генеральным директором – Ивановым Сергеем как сокращение от «sunflower protein» – подсолнечный протеин, в связи с чем элемент «sun» является сокращением от слова «sunflower» и не может выступать в значении «солнце». Заявитель также отмечает, что для потребителей, не владеющих английским языком, обозначение «SUNPROTEIN» в транслитерации «САНПРОТЕИН» может указывать на какой-либо новый вид протеина и восприниматься как новое вымышленное слово;

- заявитель отмечает, что ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью «Санпротеин» был зарегистрирован товарный знак



по свидетельству № 619011 с приоритетом от 20.07.2016 – (5), то есть когда были зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (1-4). При этом, несмотря на то, что правовая охрана товарного знака (5) прекращена согласно решению Роспатента от 08.10.2022 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица – правообладателя, заявитель отмечает, что правовые подходы к

анализу подобных обозначений должны быть единообразны. Данный довод также подтверждаются судебной практикой, например, решения № СИП-422/2020, решение от 19.01.2021, № СИП-891/2020, решение от 17.05.2021, № СИП-645/2019, решение от 24.03.2020;

- кроме того, заявитель отмечает, что заявленное обозначение «SUNPROTEIN» используется им, начиная с 2016 года. Благодаря длительному использованию обозначения «SUNPROTEIN», продвижению товаров посредством рекламы в СМИ (перечень статей, где упоминается «SUNPROTEIN», приведен в тексте возражения), участию в выставках и конференциях, продажам через различные каналы сбыта обозначение «SUNPROTEIN» стало известно не только в России, но и за рубежом.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021748738 для всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенных доводов, заявителем были представлены:

1. Скан-копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «САНПРОТЕИН»;
2. Скан-копия заявления о досрочном прекращении действия товарного знака № 619011;
3. Скан-копия выписки с информацией о домене «sunprotein.ru»;
4. Скриншоты страниц с результатами поиска по картинкам по запросу «SUNPROTEIN»;
5. Упоминания «SUNPROTEIN» в средствах массовой информации.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.08.2021) поступления заявки № 2021748738 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость, либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

SUNPROTEIN

Заявленное обозначение по заявке №2021748738 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении товаров 01, 05, 30, 32 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки:

-  по свидетельству №424805 – (1);

-  по свидетельству №125457 – (2);

-  по свидетельству №588218 – (3);

-  по свидетельству №321700 – (4).

При анализе сравниваемых обозначений коллегия учитывала следующее.

Заявленное обозначение «SUNPROTEIN» воспринимается как сложносоставное слово, состоящее из двух лексических единиц «SUN» и «PROTEIN», что заявителем не оспаривается. При этом слово «SUN» является сильным элементом, в силу того, что расположено в начале слова, является оригинальным элементом (в переводе с английского языка на русский язык означает «солнце, солнечный») и акцентирует на себе внимание, в то время, как слово «PROTEIN», занимающее конечную часть заявленного обозначения не вносит достаточной различительной способности, поскольку в переводе с английского языка на русский язык означает «белок, протеин; белковый, протеиновый», в связи с чем в отношении заявленных товаров является слабым элементом.

В противопоставленных товарных знаках (1-4) словесный элемент «SUN» является единственным (товарные знаки (1-3)) или основным (товарный знак (4)) элементом.

Таким образом, в сравниваемых обозначениях именно элемент «SUN» акцентирует на себе внимание в первую очередь.

С учетом изложенного, сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков обусловлено тем, что заявленное обозначение содержит в своем составе тождественный фонетически и семантически словесный элемент «SUN», что свидетельствует о фонетическом и семантическом вхождении одного обозначения в другое и о сходстве сравниваемых обозначений.

При этом коллегия учитывала, что сравниваемые слова выполнены буквами одного алфавита, стандартным шрифтом, в обозначениях используется одинаковое сочетание цветов (черный и белый), что усиливает их сходство.

Таким образом, полное фонетическое и семантическое вхождение в заявленное обозначение словесного элемента «SUN», исключительное право на которое принадлежит иному лицу, приводит к выводу об ассоциации обозначений в целом.

Сравнение товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Сопоставляемые товары 01 класса МКТУ, указанные в перечне рассматриваемой заявки и приведенные в перечне противопоставленного знака (1), однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров (химические продукты), имеют общие признаки родовой группы.

Сопоставляемые товары 05 класса МКТУ, указанные в перечне рассматриваемой заявки и приведенные в перечне противопоставленного знака (3), однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров (фармацевтические препараты, диетические вещества для медицинских целей), имеют общие признаки родовой группы, один рынок сбыта, один круг потребителей.

Сопоставляемые товары 29 класса МКТУ, указанные в перечне рассматриваемой заявки и приведенные в перечне противопоставленного знака (1, 2), однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров (продукты

белковые, яйца), имеют общие признаки родовой группы, один круг потребителей и рынок сбыта.

Сопоставляемые товары 30 класса МКТУ, указанные в перечне рассматриваемой заявки и приведенные в перечне противопоставленного знака (1, 2, 4), однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров (зерновые продукты), имеют общие признаки родовой группы, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Сопоставляемые товары 32 класса МКТУ, указанные в перечне рассматриваемой заявки и приведенные в перечне противопоставленного знака (1), однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров (безалкогольные напитки), имеют общие признаки родовой группы, один круг потребителей и рынок сбыта.

В возражении однородность товаров заявителем не оспаривается.

Что касается довода заявителя о правомерности регистрации товарного знака



по свидетельству № 619011 с приоритетом от 20.07.2016 – (5), то следует отметить, что данный довод не является предметом настоящего возражения и не может быть разрешен в рамках настоящего дела. Кроме того, правовая охрана товарного знака (5) прекращена согласно решению Роспатента от 08.10.2022 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица – правообладателя.

Ссылки заявителя на судебные решения не могут повлиять на выводы коллегии, поскольку касаются других обозначений.

В отношении представленных сведений и материалов, которые, по мнению заявителя, доказывают длительное использование заявленного обозначения, коллегия отмечает, что из представленных материалов не усматривается, что обозначение «SUNPROTEIN» используется именно заявителем ООО «ЭКО ПРОДУКТ», кроме того, большая часть представленных материалов иллюстрирует использование комбинированного обозначения, которое существенно отличается от заявленного

обозначения. В связи с указанным, данный довод не может повлиять на выводы коллегии.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №424805, №125457, №588218, №321700 в отношении всех заявленных товаров и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.09.2022, оставить в силе решение Роспатента от 22.07.2022.