

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 19.03.2012, поданное ООО «Аква плюс», г. Киров (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 09.12.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010710485, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2010710485 с приоритетом от 02.04.2010 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словом «SKY»(скай), означающим в переводе с английского языка «небо, небеса», выполненным оригинальным шрифтом белого цвета с имитацией объема и расположенным в центре горизонтально ориентированного прямоугольника темно-синего цвета, при этом под словом «SKY» размещено стилизованное изображение летящей кометы белого цвета, а буква «S» расположена внутри синего круга с белым ореолом.

Решением Роспатента от 09.12.2011 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено,

что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированным ранее на имя иного лица комбинированным товарным знаком «skuu» по свидетельству №376442 [1] в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

В возражении от 19.03.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, кроме товаров: «пиво, сусло пивное, экстракты хмелевые для изготовления пива», исключенных заявителем из перечня заявленных товаров.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение является комбинированным, словесный элемент является значимым словом английского языка и в переводе на русский язык означает «небо, небеса, небесный свод, небесный цвет, лазурь»;
- противопоставленный знак также является комбинированным, выполнен в кириллице и не имеет смыслового значения;
- словесные элементы обозначений не являются сходными фонетически, так как словесные элементы «SKY» заявленного обозначения (произносится как скай) и «skuu» противопоставленного знака (произносится скайуай) имеют разное количество букв, слогов и разный состав звуков, что делает сравниваемые обозначения непохожими;
- сравниваемые обозначения не являются сходными по семантическому признаку сходства словесных обозначений, поскольку одно из них имеет смысловое значение, а другое является фантазийным;
- сравниваемые знаки создают разное зрительное впечатление за счет наличия в них разных графических элементов (капля воды и небесное тело круглой формы и летящая комета), что свидетельствует о несходстве их по графическому признаку сходства;

- следует отметить, что заявленным обозначением маркируются безалкогольные напитки, при этом заявитель использует обозначение с 2003 года, что подтверждается приложенными договорами поставки и товарными накладными, и хорошо известно потребителям данной продукции, при этом оно уже несколько лет сосуществует с противопоставленным товарным знаком, и за это время не возникло ни одной конфликтной ситуации с правообладателем товарного знака «skyu», что подтверждает тот факт, что сравниваемые обозначения могут сосуществовать на российском рынке и не смешиваться в гражданском обороте.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (02.04.2009) поступления заявки №2010710485 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

- 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 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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются 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 комбинированное обозначение, состоящее из расположенного на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника выполненного оригинальным шрифтом словесного обозначения «SKY», под которым расположено стилизованное изображение летящей кометы, при этом буква «S» размещена внутри синего круга с белым ореолом. Обозначение «SKY» является лексической единицей английского языка (Sky – небо, небеса (см. Яндекс. Словари.). Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в белом, синем, темно-синем и сером цветовом сочетании.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного на имя иного лица товарного знака [1] в отношении однородных товаров.

Товарный знак [1] представляет собой расположенное на фоне прямоугольника обозначение «skuу», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения. Знак зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, в синей, голубой, белой и серой цветовой гамме.

В результате сравнительного анализа товаров 32 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрирован знак [1], установлено, что они являются однородными, так как относятся к одному виду, роду, имеют одинаковое назначение, что заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного экспертизой товарного знака [1] показал следующее.

Заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом «SKY» и комбинированный товарный знак со словесным элементом «skuу» ассоциируются между собой в целом, несмотря на некоторые отличия.

Сравниваемые обозначения являются фонетически сходными, что обусловлено полным фонетическим вхождением словесного элемента «SKY» в противопоставленный знак «skuу». Отличие состоит в одном звуке «у» в конце обозначения.

Оценить словесные элементы сравниваемых обозначений с точки зрения семантики не представляется возможным, поскольку одно из них («SKY») имеет смысловое значение, являясь лексической единицей английского языка, а другое («skuу») является фантазийным.

Сопоставляемые обозначения выполнены буквами одного алфавита с использованием близкой цветовой гаммы (сине-голубой), что сближает их визуально, несмотря на некоторые отличия их изобразительных элементов и графических решений.

Указанное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака до степени смешения в отношении однородных товаров.

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 19.03.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 09.12.2011.