

## **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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 16.09.2013 на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011715197, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011715197 с приоритетом от 17.05.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «Санрайз эссет менеджмент», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 28 и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Сантик», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 18.07.2013 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011715197 в отношении услуг 35, 36, 38, 41, 43 классов МКТУ. В отношении товаров 28 и услуг 39 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных

товаров и услуг товарными знаками. А именно, были противопоставлены следующие товарные знаки:

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «SANTEK» по свидетельству №248479 [1] с приоритетом от 03.07.2001, зарегистрированный на имя ООО «Керамика», г. Чебоксары для однородных товаров 28 и услуг 39 классов МКТУ;

- комбинированный знак со словесным элементом «Santic» по международной регистрации №1073072 [2] с приоритетом от 24.06.2010, зарегистрированный на имя компании Quanzhou Sentai Sporting Goods Corporation, 3rd Fl.6th Bldg. Jinxiu Plaza 668#, Shiji Rd., Jinjiang City Fujian Province, Китай для однородных товаров 28 класса МКТУ.

В возражении от 18.09.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-84220/12-117-803 от 21.08.2012г. правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №248479 частично прекращена в отношении товаров и услуг 28, 39 классов МКТУ. При этом заявитель выразил согласие с исключением из заявленного перечня товаров 28 класса МКТУ, однородных товаров 28 класса МКТУ, указанным в перечне международной регистрации № 1073072.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и в дополнение к услугам 35, 36, 38, 41, 43 классов МКТУ, в отношении которых принято решение о регистрации товарного знака, предоставить правовую охрану знаку по заявке №2011715197 в отношении товаров 28 (части) и услуг 39 классов МКТУ.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлено решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-84220/12-117-803 от 21.08.2012г. [3].

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

С учетом даты приоритета (17.05.2011) заявки №2011715197 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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 14.4.2.2 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Сантик», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита с заглавной буквы «С».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011715197 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1; 2], которым ранее была предоставлена правовая охрана на имя иных лиц в отношении однородных товаров 28 и услуг 39 классов МКТУ.

Товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «SANTEK», выполненный стандартным, жирным, наклонным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. Каждая буква словесного элемента размещена на фоне параллелограмма черного цвета.

Знак [2] представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Santic», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита серого цвета с заглавной буквы «S». Слева от словесного элемента выполнен оригинальный изобразительный элемент в виде прямоугольника, который пересекают три полосы белого цвета.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и товарных знаков [1; 2] на тождество и сходство было установлено следующее.

В словесных элементах «Сантик» и «SANTEK» [1] совпадает большая часть звуков (5 звуков из 6), расположенных в одинаковом порядке. При этом в сравниваемых обозначениях имеют тождественные по звучанию начальные части «SAN-» и сходные по звучанию конечные части « - ТИК»/« - ТЕК». Словесные элементы заявленного обозначения «Сантик» и знака [2] фонетически тождественны.

Словесные элементы, как заявленного обозначения, так и противопоставленных знаков отсутствуют в словарно-справочных источниках. В силу их фантазийности проведение анализа по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление, поскольку их словесные элементы выполнены буквами различных алфавитов, а кроме того, в отличие от заявленного словесного обозначения, в знаках [1; 2] присутствуют изобразительные элементы.

В рассматриваемом случае, ввиду фонетического сходства (тождества) словесных элементов, которые являются основными индивидуализирующими элементами в сравниваемых обозначениях, заявленное обозначение и знаки [1; 2] признаны коллегией палаты по патентным спорам сходным в целом.

По вопросу однородности товаров 28 и услуг 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявленного и противопоставленных товарных знаков, коллегией палаты по патентным спорам установлено следующее.

В перечне товарного знака [1] и заявленного обозначения указаны товары 28 класса МКТУ, относящиеся к общему роду (игры, игрушки, елочные украшения), имеют одинаковое назначение, места реализации, то есть являются однородными.

Перечень товарного знака [1] содержит родовые понятия услуг 39 класса МКТУ (транспорт [перевозки]; упаковка и хранение товаров; организация путешествий). В то время как в заявленном перечне представлен детальный перечень видов услуг 39 класса МКТУ. Таким образом, следует признать, что услуги сравниваемых перечней соотносятся между собой как род/вид, а потому являются однородными.

Следовательно, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 28 (части) и услуг 39 класса МКТУ с товарным знаком [1].

Вместе с тем, согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана товарного знака [1] досрочно прекращена в отношении товаров 28 и услуг 39 класса МКТУ в связи с неиспользованием на основании Решения Арбитражного суда г. Москвы от 21 августа 2012 по делу №А40-84220/12.

В силу указанного товарный знак [1] не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2011715197 в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Знаку [2] правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 28 класса МКТУ «Balles et ballons de sport; filets de sport; raquettes; bicyclettes fixes d'entraînement; appareils d'exercice; haltères; équipements de sport; protège-tibias (pour le sport); genouillères (articles de sport)» (спортивные мячи; спортивная сетка; ракетки; стационарный велосипед для

тренировки; спортивное оборудование; гантели; спортивное снаряжение; спортивные щиты; наколенники (спортивные товары)).

В перечне заявленного обозначения присутствуют товары 28 класса МКТУ являющиеся однородными указанным товарам 28 класса МКТУ (совпадают с ними по роду/виду (спортивные товары), имеют одинаковое назначение, круг потребителей и места реализации), а именно: «блоки стартовые; ботинки с прикрепленными к ним коньками; боди-боард; воланы для игры в бадминтон; груши подвесные; дельтапланы; диски спортивные; доски для серфинга; доски пружинящие (спортивные принадлежности); доски роликовые для катания; доски с парусом для серфинга; игры с кольцами; доски шахматные; доски шашечные; дротики; камеры для мячей для игр; канифоль, используемая атлетами; канты лыжные; кегли; кегли (игра); кии бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; кожа тюленья (для лыжных покрытий); коньки; коньки роликовые; краскораспылители (спортивные принадлежности); крепления для лыж; ; ласты для плавания; луки для стрельбы; лыжи; лыжи водные; лыжи для серфинга; мази лыжные; манки для охоты; маски фехтовальные; мачты для досок с парусом; мел для бильярдных киев; мишени; мишени электронные; мячи для игры; накладки для бортов бильярдных столов; наколенники (элементы спортивной экипировки); наконечники для бильярдных киев; налокотники (элементы спортивной экипировки); оружие фехтовальное; парaplаны; перчатки (аксессуары для игр); подковы для игр; покрытия для опорных поверхностей лыж; принадлежности для стрельбы из лука; приспособления для разметки при игре в бильярд; приспособления для укладывания на место комьев земли (принадлежности для гольфа); прокладки защитные (элементы спортивной экипировки); ракетки; рапиры для фехтования; ремни для досок для серфинга; ремни для досок с парусом; ремни для тяжелоатлетов; рогатки (принадлежности спорта); ролики для велотренажеров; ружья гарпунные спортивные; сани спортивные; сетки спортивные; скребки для лыж; снаряды гимнастические; снаряды для метания; снаряды спортивные для упражнений в тяжелой атлетике; снаряжение альпинистское; снегоступы; стенды для стрельбы по летающим мишеням; столы бильярдные; столы бильярдные с автоматами для предварительной оплаты; столы

для настольного тенниса; струны для ракеток; сумки для крикета; сумки на колесах или без них для клюшек для гольфа; тобогганы; тренажеры спортивные; трусы поддерживающие спортивные; устройства для бросания теннисных мячей; устройства и оборудование для боулинга; чехлы специальные для лыж и досок для серфинга; шарики для игр; шары бильярдные; шары для игр; шары со снежинками; шахматы; шашки; щитки (спортивные принадлежности); экраны камуфляжные (спортивные принадлежности); эспандеры».

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении части товаров 28 класса МКТУ с товарным знаком [2].

Вместе с тем, в перечне заявленного обозначения имеются товары 28 класса МКТУ, которые не были признаны однородными товарам 28 класса МКТУ, указанным в перечне товарного знака [1], а именно: «автоматы игровые с предварительной оплатой; автомобили (игрушки); бассейны игрушечные; безделушки для вечеринок (знаки внимания); бутылочки с соской для кукол; вкладыши с краской для краскораспылителей; волчки (игрушки); головоломки из набора элементов для составления картины; диски (игрушки); домики для кукол; домино (игра); елки новогодние искусственные; емкости для игральные костей; змеи бумажные; игра с пиньятами; игрушки; игрушки для домашних животных; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями или передвижные; игрушки с сюрпризом для розыгрышей; игры автоматические без использования телевизионных приемников; игры в фанты; игры настольные; игры; калейдоскопы; карты для бинго; карты игральные; карусели ярмарочные; качалки-лошади (игрушки); качели; колокольчики для новогодних елок; комнаты для кукол; конструктор; конфетти; конфеты-хлопушки; кости игральные; кровати для кукол; круги для рулетки вращающиеся; кубики; куклы маджонг (домино китайское); марионетки; маски карнавальные; маски театральные; модели транспортных средств уменьшенные; одежда для кукол; палочки для мажореток; пистолеты игрушечные; пистолеты пневматические (игрушки); пистоны (игрушки); пистоны для игрушечных пистолетов; погремушки; подсвечники для новогодних елок; подставки для новогодних елок; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки пахучие для

охоты и рыбалки; принадлежности рыболовные; приспособления для намотки веревок для бумажных змеев; приспособления для пуска мыльных пузырей (игрушки); самокаты (игрушки); сачки для бабочек; снег искусственный для новогодних елок; столы для настольного футбола; транспортные средства радиоуправляемые (игрушки); триктрак (игра); украшения для новогодних елок (за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий); устройства для демонстрации фокусов; устройства для электронных игр (за исключением устройств с обязательным использованием телевизионных приемников; фишки для игр».

Следовательно, неоднородные товары 28 класса МКТУ, маркированные сходными знаками, не будут смешиваться потребителями в гражданском обороте.

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение, в дополнение к услугам 35, 36, 38, 41, 43 классов МКТУ, в отношении которых принято решение о государственной регистрации товарного знака, также может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 28 и услуг 39 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение от 16.09.2013, изменить решение Роспатента от 18.07.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011715197.**