

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 20.05.2010. Данное возражение подано компанией «САЙХИЛЛ КОММЕРШИАЛ ЛИМИТЕД», Кипр (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007733707/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2007733707/50 на регистрацию объемного товарного знака была подана 31.10.2007 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 32, 33 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является объемным и представляет собой бутылку оригинальной формы, в верхней части которой расположена отчеркнутая дугообразной линией надпись «since 2001» (синс 2001 – в переводе с английского языка «с 2001»). В нижней части бутылки под дугообразной линией – надпись «MYAGKOV» (МЯГКОВ) – искусственное слово без определенного значения. Знак выполнен с применением техники растра.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 05.02.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007733707/50 для всех заявленных товаров и услуг 32, 33 и 35 классов МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение обосновано тем, что заявленное обозначение в отношении товаров и услуг 32, 33 и 35 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее заявленными на регистрацию или зарегистрированными на имя другого лица («САЙХИЛЛ КОММЕРШИАЛ ЛИМИТЕД», Эрехтеу, 10А, Лимассол, Кипр) в отношении однородных товаров и услуг товарными знаками:

- по заявке № 2007736640/50, приоритет 23.11.2007 [1];
- по свидетельству № 303217, приоритет 31.05.2004 [2];
- по свидетельству № 269593, приоритет 08.08.2001 [3];
- по свидетельству № 293790, приоритет 08.08.2001 [4],

а также с ранее зарегистрированным на имя ООО «Промышленная недвижимость» товарным знаком по свидетельству № 322989, приоритет 10.01.2006 (услуги 35 класса МКТУ) [5].

В Палату по патентным спорам 20.05.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007733707/50, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладателем противопоставленных обозначений [1-4] и заявленного обозначения является одно и то же юридическое лицо, разночтения в адресах возникли в связи с несвоевременным направлением заявлений о внесении изменений в противопоставления [1-4] и в заявленное обозначение;

- сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [5] показывает их очевидное несходство (использование различных алфавитов);

- смысловое значение словесных элементов нельзя рассматривать в отрыве от перечней товаров: («Мягков» - алкогольная продукция, «МЯГКОФФ» - мебельная продукция), а услуги по их реализации тесно с ними связаны;

- услуги заявителя и владельца противопоставленного товарного знака [5] не пересекаются на одном рынке, не имеют общих потребителей, что, в свою

очередь, исключает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности услуг одному изготовителю;

- заявленное обозначение, сходное с серией товарных знаков с элементом «Мягков», широко известно на рынке алкогольной продукции.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты приоритета (31.10.2007) заявки №2007733707/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенный действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон), 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 требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных 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.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил установлено, что изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 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 является объемным и представляет собой бутылку оригинальной формы, в верхней части которой расположена отчеркнутая дугообразной линией надпись «SINCE 2001». В нижней части бутылки под дугообразной линией – надпись «MYAGKOV». Словесные элементы выполнены

стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. При этом включенный в состав заявленного обозначения элемент «since 2001» (указание года первого использования товарного знака «MYAGKOV») на основании пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.2.3 Правил является неохраноспособным. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 32, 33 и 35 классов МКТУ.

Противопоставленное обозначение [1] является комбинированным и представляет собой композицию из словесного элемента «Мягков», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита (первая буква «М» - заглавная), и стилизованного изображения лепестка. Правовая охрана обозначению испрашивается, в том числе в отношении товаров и услуг 32, 33 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак [2] является словесным. Слово «Мягков» выполнено стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, буква «М» - заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак [3] является словесным. Слово «Мягков» выполнено стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, буква «М» - заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак [4] является словесным. Слово «Myagkov» выполнено стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буква «М» - заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак [5] является комбинированным и включает стилизованное изображение дивана. Справа от изобразительного элемента размещены в две строки словесные элементы «мебельный центр», «МЯГКОФФ», выполненные стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в красном, белом и вишневом

цветовом сочетании, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Необходимо отметить, что слова «Мягков», «Myagkov», «Мягкофф» не имеют семантического значения. Однако, следует указать, что они могут быть восприняты средним российским потребителем как имена собственные (фамилии).

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленных [1-4] обозначений показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Мягков/МУАГКОВ». Товары и услуги, приведенные в перечнях идентичны или однородны, что заявителем не оспаривается. Указанное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными обозначениями в отношении однородных товаров и услуг 32, 33 и 35 классов МКТУ.

Вместе с тем, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации исключительное право на противопоставленные товарные знаки [1-4] принадлежит в настоящее время компании «САЙХИЛЛ КОММЕРШИАЛ ЛИМИТЕД», г. Лимасол, 3030, ул. Арх. Макариу III, 209, здание "ФИТИДЕС КОРТ", офис 602, Кипр (сведения о внесении изменений опубликованы 25.04.2010 и 25.07.2010).

Сведения о заявителе по заявке № 2007736642/50 были также изменены – место нахождения юридического лица: г. Лимасол, 3030, ул. Арх. Макариу III, 209, здание "ФИТИДЕС КОРТ", офис 602, Кипр. Указанное подтверждается уведомлением, направленным в адрес заявителя 20.08.2010.

Таким образом, заявителем и правообладателем противопоставленных обозначений является одно и то же юридическое лицо. Изложенные обстоятельства исключают возможность противопоставления обозначений [1-4] в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона.

Ввиду вышеизложенного, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении

товаров 32 и 33 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг, отсутствуют.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [5] показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически сходные элементы («МЯГКОВ/МЯГКОФФ»), которые несут в сравниваемых обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку. Указанное обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений. Установленное сходство словесных элементов позволяет сделать вывод о сходстве сопоставляемых обозначений в целом.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, однородны услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [5], поскольку имеют одно назначение (относятся к снабженческим услугам и продвижению товаров (реклама, продажа, ярмарки)), близкие круг потребителей и условия оказания.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [5] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в данной части следует признать правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 20.05.2010, отменить решение Роспатента от 05.02.2010 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2007733707/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- (526) since 2001
- (511)
- 32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; аперитивы безалкогольные; коктейли безалкогольные; безалкогольные фруктовые экстракты; безалкогольные фруктовые напитки; порошки и таблетки для изготовления газированных напитков; воды, включая сельтерскую; литиевую; столовую; содовую; составы для изготовления газированной воды; эссенции для изготовления напитков; изотонические напитки; имбирное пиво; лимонады; составы для изготовления ликеров; минеральные воды (напитки); составы для изготовления минеральных вод; миндальное молоко (напиток); напитки на основе молочной сыворотки; нектары фруктовые (безалкогольные); овощные соки; оршад (напиток); пивное сусло; сассапариль (безалкогольный напиток); сидр безалкогольный; сиропы для лимонадов; солодовое пиво; солодовое сусло; томатный сок (напиток); яблочный сок; шербеты (напитки).
- 33 - алкогольные напитки (за исключением пива); в том числе слабоалкогольные напитки; солодовые спиртные напитки; аперитивы; арак (рисовый алкогольный напиток); бальзамы алкогольные; бренди; вина; включая игристые вина; виски; гидромель (медовуха); водка; включая сакэ (рисовая водка); анисовую водку; водку с перцем; водку с фруктовыми добавками; в том числе вишневую; лимонную и апельсиновую водку; напитки алкогольные из агавы, полученные путем перегонки; чача; сидры; включая грушевый сидр; джин; джин-тоники; коктейли; ликеры; включая кюрасо (апельсиновый ликер); анисовый ликер; крем-ликеры; алкогольные напитки; полученные перегонкой; алкогольные напитки; содержащие фрукты; пикеты (вино из

виноградных выжимок); ром; спирт, включая спирт рисовый; спиртовые напитки; спиртовые экстракты; спиртовые эссенции; алкогольные напитки; способствующие пищеварению; фруктовые экстракты спиртовые; настойки, включая настойки горькие; настойки горькие с перцем; лимонные и апельсиновые настойки; мятные настойки; анисовые настойки; настойки сладкие; брусничные настойки; клюквенные настойки; рябиновые настойки.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.