

Палата по патентным спорам Роспатента (далее—Палата по патентным спорам) в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 и зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 16.05.2006, поданное компанией "Сосьете де Продюи Нестле С.А.", Швейцария (далее – заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности (далее - решение экспертизы) об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2004711148/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2004711148/50 с приоритетом от 21.05.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию заявлено словесное обозначение, представляющее собой словосочетание "САМА НЕЖНОСТЬ", выполненное простым шрифтом буквами русского алфавита.

Экспертизой 25.01.2006 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон).

Решение экспертизы обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» товарными знаками по свидетельствам №140589[1] с приоритетом от 31.10.2000 и

№229316[2] с приоритетом от 19.12.1995, включающими словесный элемент «НЕЖНОСТЬ».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.05.2006, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, существо доводов которого сводится к следующему:

- включение в состав заявленного обозначения слова «САМА» привнесло фонетическое, графическое и смысловое отличие заявленному обозначению от противопоставленных товарных знаков со словесным элементом «НЕЖНОСТЬ»;

- практика экспертизы демонстрирует наличие многочисленных регистраций товарных знаков, содержащих слово «НЕЖНОСТЬ», которые произведены на имя различных лиц в отношении однородных товаров;

- обозначение «САМА НЕЖНОСТЬ» приобрело дополнительную различительную способность в результате длительного использования (более пяти лет) на территории России;

- исследуемый знак известен потребителям кондитерских изделий и ассоциируется именно с заявителем.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2004711148/50.

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

С учетом даты (21.05.2004) поступления заявки №2004711148/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322 (далее— Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их 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, не смотря на их отдельные отличия.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2. Правил).

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.

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 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.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой словосочетание «САМА НЕЖНОСТЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Словесные элементы расположены в одну строку.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров на имя иного лица товарных знаков [1-2].

Противопоставленный товарный знак [1], представляет собой словесное обозначение «НЕЖНОСТЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Товарный знак [2] является комбинированным и состоит из словесного и изобразительного элементов. Словесный элемент «НЕЖНОСТЬ» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Буквы имеют различную высоту, в результате чего их верхние границы образуют дугу. Над словом расположен изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение цветка розы. Вся композиция исполнена в черно-белом цветовом сочетании.

Поскольку в комбинированных обозначениях словесный элемент легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии рассматриваемого комбинированного обозначения, “сильным” элементом противопоставленного знака [2] выступает его словесная часть «НЕЖНОСТЬ».

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и товарных знаков [1], [2] было установлено следующее.

Словесные элементы заявленного обозначения связаны между собой по смыслу и образуют словосочетание «САМА НЕЖНОСТЬ», семантическая окраска которого определяется значением существительного «НЕЖНОСТЬ», на которое падает логическое ударение (*НЕЖНОСТЬ – 1. [см. нежный] ласковый исполненный любви; приятный, тонкий, не грубый; 2. нежное слово, поступок; Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, с.415 [3]*). Тогда как определительное местоимение «САМА» в составе исследуемого словосочетания выступает в качестве характеристики существительного (выполняет роль уточнения; подчеркивает, что речь идет как раз о данном состоянии), то есть является зависимым словом (*САМ – 1. обозначает, что кто-нибудь лично производит действие или испытывает его; 2. своими силами, без помощи или требования со стороны; 3. подчеркивает, что речь идет как раз о данном лице или предмете, в значении именно он, не кто иной,*

*как он; 4. в сочетании с существительными, называющими внутреннее свойство, качество, означает: воплощенный, олицетворенный; 5. то же, что самый, [3], с. 717).*

Таким образом, звуковое сходство заявленного обозначения и товарных знаков [1-2] выявлено на основании вхождения этих знаков в обозначение «САМА НЕЖНОСТЬ», что является одним из признаков звукового сходства словесных обозначений, регламентированным пунктом 14.4.2.2 (а) Правил, а смысловое – на основании совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет одинаковое смысловое значение.

Графически словесные элементы заявленного обозначения и противопоставления [2] не являются сходными в силу выполнения их различными видами шрифтов. Однако наличие фонетического и семантического сходства обуславливает второстепенность графического признака и не способствует признанию сравниваемых обозначений несходными.

В отношении однородности товаров, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ – печенье, покрытое шоколадом; вафельные торты, вафли, молочный шоколад, изделия кондитерские из молочного шоколада, конфеты, относящихся к группе кондитерских изделий. В перечне противопоставленных товарных знаков [1-2] также указаны кондитерские изделия, либо их видовые наименования (кондитерские изделия на основе арахиса; кондитерские изделия на основе миндаля; кондитерские изделия для украшения новогодних ёлок; конфеты; мятные конфеты; лакричные конфеты; пастилки [кондитерские изделия]; карамель; шоколад; кондитерские изделия мучные; вафли; миндальное печенье и т. д.). Очевидно, что перечисленные товары совпадают по виду (роду), имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия производства и реализации одинаковы, то есть совпадают по всем факторам, учитываемым при определении однородности. Вывод экспертизы об однородности товаров заявителем не оспаривался.

Изложенные обстоятельства, а также однородность товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых знаков, позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение «САМА НЕЖНОСТЬ» является сходным до степени смешения с товарными знаками «НЕЖНОСТЬ» [1-2] и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В отношении доводов заявителя об интенсивном использовании заявленного обозначения (более пяти лет) для маркировки конфет и шоколада, коллегия отмечает, что указанный факт не имеет отношения к предмету рассмотрения возражения, поскольку никак не связан с наличием либо отсутствием сходства сравниваемых обозначений до степени смешения.

Сведения о предоставлении правовой охраны другим объектам интеллектуальной собственности не могут быть учтены, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведётся отдельно.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 16.05.2006, оставить в силе решение экспертизы от 25.01.2006.**