

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, 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, рассмотрела возражение от 27.09.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Инком - Лада», Москва, (далее – заявитель) на решение экспертизы от 26.04.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005724104/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2005724104/50 с приоритетом от 22.09.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «SWEET», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Экспертизой заявленного обозначения принято решение от 26.04.2007 об отказе в регистрации товарного знака, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон), а также пунктов 2.5.1, 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 12 и части услуг 35, 37 классов МКТУ, связанных с указанными товарами, так как обозначение «SWEET» тождественно марке автомобиля, изготавливаемого китайской компанией «CHERY AUTOMOBILE CO. LTD».

В решении экспертизы также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «СВИТ» по свидетельству №193855[1], зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (сбыт товаров через посредников) и комбинированным товарным знаком со словесным элементом «СВИТ» по свидетельству №224229[2], зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ.

В возражении от 27.09.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- все три разновидности китайских автомобилей «CHERY», а именно: «SWEET», «AMULET» и «TIGGO», которые представлены экспертизой на распечатках из сети Интернет, придуманы и заявлены на регистрацию в качестве товарного знака именно заявителем;

- автомобиль SWEET в китайском варианте имеет название S-11, автомобиль «AMULET» обозначается A-15, а автомобиль «TIGGO» - T-11, именно с такими названиями автомобили китайской компании «CHERY AUTOMOBILE CO. LTD» попадают в Россию, в свою очередь заявитель – компания «Инком-Лада» маркирует их собственными названиями, адаптированными к российскому рынку;

- в адрес экспертизы заявителем была направлена копия сертификационного документа (Одобрение транспортного средства №РОСС СН.МТ02.Е04602)[3], подтверждающая, что вышеупомянутая китайская компания маркирует свои автомобили не заявлением обозначением, а обозначениями «CHERY» и «S11»;

- следует обратить внимание, что товарный знак «AMULET» уже зарегистрирован на имя заявителя в отношении товаров 12 и услуг 35, 37 классов МКТУ (см. свидетельство №323208).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 26.04.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке 2005724104/50 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 12 и части услуг 35, 37 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (22.09.2005) поступления заявки № 2005724104/50 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, содержащих элементы:

- являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5 и подпункту (2.5.1) Правил, не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, содержащих элементы, являющиеся способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или изготовителя товара. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе, которое не соответствует действительности. Обозначение признается вводящим в заблуждение, если вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно пункту (14.4.1) Правил, если заявленное обозначение содержит в качестве его элементов хотя бы одно из обозначений, указанных в подпунктах (2.5.1) и (2.5.2) пункта 2.5 Правил, то делается вывод о невозможности его регистрации в качестве товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композицию которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2(г) Правил).

При установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки (пункт 14.4.3 Правил).

По заявке № 2005724104/50 испрашивается предоставление правовой охраны в качестве товарного знака словесному обозначению «SWEET», выполненному стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Как следует из решения экспертизы от 26.04.2007, одним из оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения является его несоответствие требованиям пункта 3 статьи 6 Закона как способного ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Анализ заявленного обозначения показал, что слово "SWEET" является лексической единицей английского языка и имеет следующие значения: сладкий,

слашавый, приторный и др. (Яндекс. Словари ABBYY LINGVO), следовательно, в отношении товаров 12 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2005724104/50, заявленное обозначение носит фантазийный характер и само по себе не несет какой – либо информации о товаре или его изготовителе, являющейся ложной или способной ввести в заблуждение потребителя.

Способность введения в заблуждение обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе, обусловленные многими субъективными факторами.

Вывод экспертизы о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров нельзя признать обоснованным, поскольку в решении экспертизы отсутствуют доказательства, подтверждающие, что заявленное обозначение может вызвать у потребителя ассоциативное представление об изготовителе, которое не соответствует действительности. В частности, отсутствует подтверждение того, что на российском рынке до даты приоритета заявки №2005724104/50 имелись автомобили китайской фирмы, маркованные обозначением «SWEET».

Также следует отметить, что приведенные в решении экспертизы ссылки на информацию, полученную по сети Интернет, имеют более позднюю дату, чем дата (22.09.2005) подачи рассматриваемой заявки, а имеющийся в материалах заявки сертификационный документ [3] свидетельствует о том, что автомобили марки «CHERY» вышеуказанной китайской компании маркируются обозначением «S 11», а не обозначением, заявленным на регистрацию в качестве товарного знака.

Таким образом установлено, что решение экспертизы не содержит документального подтверждения того, что обозначение «SWEET» не только длительное время до даты приоритета заявки №2005724104/50, но и вообще использовалось китайской компанией «CHERY AUTOMOBILE CO. LTD» для маркировки товаров 12 класса и связанных с ними услуг 35, 37 классов МКТУ.

В силу указанного у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и, как следствие, не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона и пункта 2.5.1 Правил.

Решение экспертизы от 26.04.2007 также мотивировано тем, что для части услуг 35, 37 классов МКТУ заявленного перечня обозначение «SWEET» не удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и пункта 2.8 Правил, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками [1-2].

Противопоставленные знаки представляют собой комбинированные обозначения, в которых доминируют словесные элементы «СВИТ».

Заявленное обозначение «SWEET» и словесные элементы «СВИТ», входящие в состав противопоставленных знаков [1-2], фонетически тождественны, что позволяет сделать вывод об их сходстве между собой.

Услуги 35 класса МКТУ, а именно: «организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям); услуги манекенщиков для продвижения товаров; продвижение товаров через всемирную компьютерную сеть; реализация товаров; магазины; оптовая и розничная торговля; торгово-закупочная деятельность», входящие в перечень услуг 35 класса МКТУ по заявке №2005724104/50, однородны услуге «сбыт товара через посредников», в отношении которой зарегистрирован товарный знак [1], поскольку относятся к одному виду/роду, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Часть услуг 37 класса МКТУ, а именно: строительство; асфальтирование; герметизация строительных сооружений; изоляция сооружений; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; монтаж строительных лесов; мощение

дорог; надзор контрольно - управляющий за строительными работами; склеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка наружной поверхности зданий; прокат строительной техники; прокат строительных транспортных средств; работы газо-слесарно-технические; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы штукатурные; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; строительство нефтепроводов; строительство молов, дамб; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство; установка и ремонт охранной сигнализации», в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и услуги 37 класса МКТУ: «инженерные строительные работы; строительство; установка и ремонт устройств аварийной сигнализации, срабатывающей в случае ограбления; установка и ремонт аварийной сигнализации, срабатывающей в случае пожара», в отношении которых охраняется товарный знак [2], являются однородными, так как относятся к одному виду/роду, имеют одинаковое назначение и общий круг потребителей.

Сходство сравниваемых знаков и однородность услуг 35, 37 классов МКТУ позволяют сделать вывод об их сходстве до степени смешения в отношении однородных услуг, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и пункта 2.8 Правил.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 27.09.2007, отменить решение экспертизы от 26.04.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение «SWEET» в отношении следующего перечня товаров и услуг:

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

(511)

12 - транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху, в т. ч. автобусы; автомобили; автомобили спортивные; автомобили-бетономешалки; автомобили-рефрижераторы; автопогрузчики вилочные; автопокрышки; автоприцепы; автоприцепы пассажирские; автофургоны; аксессуары тормозные; амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок; аппараты космические; аппараты летательные; аппараты, машины и приспособления, используемые в аeronавтике; аэросани; аэростаты; багажники; багажники лыжные для автомобилей; бамперы; бамперы автомобилей; баржи; баркасы; буфера для железнодорожных транспортных средств; буфера передвижные (автомобили); вагонетки; вагоны; вагоны

спальные; вагоны-рестораны; вагоны-рефрижераторы; валы карданные; велосипеды; вентили шин; верх откидной автомобилей; верх откидной для детских колясок; верх откидной транспортных средств; весла; весла кормовые; весла лопатообразные; винты гребные для судов; гидросамолеты; гидротрансформаторы для наземных транспортных средств; глиссеры; гребни бандажей колес для железнодорожного подвижного состава; грузовики; гудки сигнальные; гусеницы; двери; двигатели; двигатели для велосипедов; двигатели реактивные для наземных транспортных средств; движители винтовые; движители винтовые для небольших судов; дирижабли; дороги канатные подвесные (тельферы); драги плавучие; дрезины; звонки для велосипедов; зеркала заднего вида; иллюминаторы; инвентарь подвижной для фуникулеров; кабины для подвесных канатных дорог; камеры велосипедов; камеры для пневматических шин; капоты двигателей; картеры для механизмов наземных транспортных средств (за исключением двигателей); катера; колеса; колеса для велосипедов; колеса рудничных тачек; колеса рулевые; колесики для тележек (транспортных средств); колодки, башмаки тормозные для транспортных средств; колпаки для ступиц колес; коляски детские; коляски для мотоциклов; корабли; корзинки для велосипедов; короба для двухколесных транспортных средств; коробки передач для наземных транспортных средств; корпуса судов; кранцы судовые; крепления для ступиц колес; кресла катапультируемые (для летательных аппаратов); кресла-каталки для больных; крышки топливных баков; крюки судовые; кузова; кузова для автомобилей; кузова для грузовиков; локомобили; локомотивы; машины поливочные; механизмы подъемные кузовов наземных транспортных средств; механизмы силовые; мопеды; мотоциклы; муфты обгонные; муфты сцепления для наземных транспортных средств; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; накладки самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шир; насосы воздушные (принадлежности транспортных средств); насосы для велосипедов; обивка внутренняя; ободья колес велосипедов; окна для

транспортных средств; омнибусы; оси; парашюты; паромы (суда); педали велосипедов; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; поверхности катания для восстановления протекторов на шине; повозки; подголовники для сидений; подножки; подушки безопасности для автомобилей воздушные автоматически надуваемые; подъемники для горнолыжников; подъемники кресельные; покрытия наружные (жесткие); полки спальные для транспортных средств; понтоны; преобразователи крутящего момента трансформаторов; приспособления противоослепляющие для транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств; приспособления солнцезащитные для автомобилей; приспособления, предохраняющие от скольжения для шин транспортных средств; противовесы для балансировки колес; пружины амортизационные; рамы велосипедов; рангоут (морской флот); редукторы; ремни безопасности для сидений; рессоры подвесок; рули; рули велосипедов; рычаги коленчатые для велосипедов; самолеты; самолеты-амфибии; сани; санки; седла для велосипедов; седла для велосипедов и мотоциклов; сетки багажные; сетки защитные для велосипедов; сигнализации противоугонные; сигнализация заднего хода; сиденья; сиденья безопасности детские; системы гидравлические; составы железнодорожные подвижные; спицы велосипедных колес; спицы колес; спуски наклонные для судов; средства буксирования; средства водные; средства военные; средства воздушные; средства наземные малолитражные; средства наземные, воздушные, водные и рельсовые; средства с электродвигателями; средства санитарно-транспортные; средства телекоммуникационные (за исключением игрушек); средства трехколесные; средства трехколесные для перевозки грузов; стекла ветровые; стеклоочистители для ветровых стекол; стойки для велосипедов; ступицы колес; ступицы колес велосипедов; сцепки железнодорожные; сцепки прицепов; сцепления для наземных транспортных средств; тачки; тележки; тележки гибкие для перевозки гибких труб; тележки двухколесные; тележки для гольфа; тележки для продуктов; тележки железнодорожных

вагонов; тележки литейные; тележки опрокидывающиеся; тележки опрокидывающиеся грузовые; тележки с подъемником; тележки уборочные; тормоза; тормоза для велосипедов; торсионы; тракторы; трамваи; трансмиссии; транспортеры воздушные; трейлеры; трубы дымовые для локомотивов; трубы дымовые для судов; тумбы швартовые; турбины для наземных транспортных средств; указатели поворотов для транспортных средств; уключины; упоры для велосипедов (являющиеся их частью); устройства безопасности в виде автоматически надуваемых предохранительных подушек для автомобилей; устройства для расцепления судов; устройства для управления судами; устройства и приспособления для канатных дорог; устройства натяжные для спиц колес; фуникулеры; фургоны (транспортные средства); фургоны лазаретные; цепи для автомобилей; цепи для велосипедов; цепи приводные для наземных транспортных средств; цепи противоскольжения; части опрокидывающиеся вагонов, вагонеток; чехлы для детских колясок; чехлы для седел велосипедов или мотоциклов; чехлы для сидений; шасси; шасси автомобилей; шатуны для наземных транспортных средств (за исключением являющихся деталями моторов и двигателей); шейки осей; шестерни велосипедов; шины бескамерные для велосипедов; шины велосипедов; шины для автомобилей; шины для колес; шины для транспортных средств; шины пневматические; шипы для шин; шлюпбалки для судовых шлюпок; шлюпки; шпангоуты; штанги реактивные для транспортных средств; щитки противогрязевые; щитки противогрязевые для велосипедов; электродвигатели для наземных транспортных средств; яхты.

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; деловая экспертиза; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; интерактивная реклама в компьютерной сети; информация деловая;

информация статистическая; исследования в области бизнеса; комплектование штата сотрудников, консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты (для третьих лиц); организация торговых ярмарок в рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню, оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах (для третьих лиц); помочь в управлении бизнесом; помочь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; работы машинописные; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; распространение рекламных объявлений; реклама; реклама почтой; реклама телевизионная; рекламные агентства; репродуцирование документов; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; секретарское обслуживание; систематизация информации в машинные базы данных; составление налоговых декларации; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов; стенографическое обслуживание; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы; услуги по переезду предприятий; услуги телефонных ответчиков (для отсутствующих абонентов); фотокопирование.

37 - ремонт, установка оборудования; бурение скважин; восстановление двигателей, полностью или частично изношенных; восстановление машин, полностью или частично изношенных; восстановление протекторов на шинах; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горно - рудных полезных ископаемых; заточка ножей; информация по вопросам ремонта; клепка; лакирование; лужение повторное; мытье автомобилей; мытье окон; мытье транспортных средств; набивка мебели; обновление одежды; обработка антисептическая; обработка антисептическая транспортных средств; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат строительной техники; прокат строительных транспортных средств; работы подводные ремонтные; работы ремонтные столяра-краснодеревщика; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт запирающих устройств; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт мебельной обивки; ремонт насосов; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт транспортных средств; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; смазка транспортных средств; станции обслуживания транспортных средств; стирка; стирка белья в прачечных; судостроение; сукновалывание; уборка внутри зданий; уборка улиц; уничтожение паразитов (за исключением сельскохозяйственных вредителей); услуги по созданию искусственного снежного покрова; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт печей; уход за мебелью.