

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 17.07.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МАЛЕТА» (далее - заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 24.01.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2005716524/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2005716524/50 с приоритетом от 07.07.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Le Solo Ле Соло», состоящее из фантазийного словосочетания в латинице и в кириллице.

В решении экспертизы сделан вывод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров 33 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон), и пункта 2.8.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В решении экспертизы указано, что заявленное обозначение «Le Solo Ле Соло» сходно до степени смешения с товарным знаком, включающим словесный элемент «SOLO», по свидетельству № 198635, ранее зарегистрированным на имя

другого правообладателя в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ «ликёры».

В возражении от 17.07.2007, поданном в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не считает сходными до степени смешения заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак ввиду очевидных зрительных различий, а также наличия в противопоставленном товарном знаке ряда других словесных элементов;

- на данный момент правообладатель противопоставленного товарного знака выразил согласие на регистрацию товарного знака в отношении товара «виноградные вина»;

- заявитель просит ограничить перечень товаров по заявке № 2005716524/50 товаром «виноградные вина».

На основании изложенного в возражении выражена просьба об отмене решения экспертизы об отказе в регистрации товарного знака и регистрации заявленного обозначения в отношении указанных товаров.

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

С учетом даты 07.07.2005 поступления заявки № 2005716524/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя указанные выше Закон и Правила.

Товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических или физических лиц (статья 1 Закона).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные 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,

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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) упомянутого пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 материалов, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки (пункт (14.4.3) Правил).

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается лишь с согласия правообладателя (абзац 4 пункта 1 статьи 7 Закона).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «Le Solo Ле Соло» является словесным и представляет собой слово Le Solo, выполненное буквами латинского алфавита, и расположенное под ним слово Ле Соло, выполненное буквами русского алфавита. Оба слова выполнены стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 198635 представляет собой словесное обозначение, в верхней части которого расположены слова «Крем-Ликер», выполненные буквами русского алфавита стандартным шрифтом с заглавными буквами «К» и «Л». В центральной части

расположен словесный элемент «SOLO», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита значительно более крупного размера, чем все остальные словесные элементы. Под элементом «SOLO» расположено словосочетание «Изготовитель: ОАО «Вереск», г.Кашин», выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами русского алфавита. В нижней правой части обозначения справа расположен элемент «Крепость 18<sup>0</sup>», также выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ «ликеры». Все цифровые и словесные элементы, за исключением «SOLO», дискламированы.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из двух слов «Le Solo» и «Ле Соло» и, соответственно, из 12 букв/звуков. Противопоставленный товарный знак содержит 8 слов (48 букв/звуков) и три цифры: 18 и 0. Следовательно, фонетическое сходство сравниваемых обозначений в целом отсутствует. Тем не менее следует заметить, что «SOLO», как название крема-ликёра (противопоставленный товарный знак), фонетически является сходным с заявленным обозначением «Le Solo Ле Соло».

Заявленное обозначение состоит из слова «Le Solo», являющегося лексической единицей французского языка, и его транслитерации на русский язык «Ле Соло». Элемент «Le Solo» состоит из определённого артикля «Le» и слова «Solo», которое в переводе с французского языка означает: 1. соло, 2. сольный (Гринёва Е.Ф., Громова Т.Н., Французско-русский словарь, Москва, ЦИТАДЕЛЬ, 2001, с.11, 318, 493).

Противопоставленный товарный знак содержит словесные элементы, указывающие на вид товара («Крем-Ликер») и его свойства (Крепость 18<sup>0</sup>), изготовителя товара и его местонахождение («Изготовитель: ОАО «Вереск», г.Кашин»). Словесный элемент «SOLO», занимающий доминирующее положение, в английском и немецком языках, также, как и во французском языке, означает

«соло, сольный номер, исполнять соло» (Новый англо-русский словарь, Москва, Русский язык, 1996, с.687; Новый немецко-русский словарь-справочник, Москва, АСАР, МОДЕРН-А, Че-Ро, 2001, с.587). Поскольку в противопоставленном товарном знаке именно элемент «SOLO» служит для индивидуализации товара, а смысловое значение сравниваемых обозначений «Le Solo Ле Соло» и «SOLO» совпадает, следует признать, что сравниваемые обозначения являются семантически сходными, тем более, что, как отмечалось выше, все словесные элементы противопоставленного товарного знака, за исключением «SOLO», исключены из правовой охраны.

Графически заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным товарным знаком за счёт наличия в заявленном обозначении двух словесных элементов «Le Solo Ле Соло», расположенных в две строки, выполненных стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, а противопоставленный товарный знак представляет собой комбинацию словесных элементов, указанных выше, с доминирующим элементом «SOLO», выполненным оригинальным шрифтом крупными буквами латинского алфавита. Поэтому в целом противопоставленный товарный знак графически отличается от заявленного обозначения, т.к. создаёт совершенно другое зрительное впечатление.

Семантическое и фонетическое сходство заявленного обозначения с доминирующим словесным элементом противопоставленного товарного знака позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак предназначены для маркировки товаров 33 класса МКТУ, т.е. однородных товаров, имеющих одни и те же условия реализации, назначение, круг потребителей.

Таким образом, фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений с учетом однородности товаров 33 класса МКТУ, для маркировки

которых они предназначены, обуславливает сходство до степени смешения оспариваемого и противопоставленного обозначений.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были приняты во внимание следующие обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится представленное правообладателем противопоставленного товарного знака «SOLO» письменное согласие от 04.06.2007 на регистрацию обозначения «Le Solo Ле Соло» в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина виноградные» на имя Общества с ограниченной ответственностью «МАЛЕТА». Об указанном письменном согласии говорилось в возражении, оно было представлено заявителем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В возражении заявитель скорректировал перечень товаров, ограничив его товарами 33 класса МКТУ «вина виноградные».

Таким образом, вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака не является основанием для отказа в регистрации товарного знака «Le Solo Ле Соло», т.к. при наличии согласия правообладателя противопоставленного товарного знака регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается (абзац 4 пункта 1 статьи 7 Закона).

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 17.07.2007, отменить решение экспертизы от 24.01.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2005716524/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:**

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

(511)	
33	Вина виноградные

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака

на 2 л. в 1 экз.

