

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 «САЙХИЛ 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 № 2007736642/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2007736642/50 на регистрацию изобразительного товарного знака была подана 23.11.2007 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 изобразительным и представляет собой стилизованное изображение лепестка с применением техники раstra.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 05.02.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007736642/50 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 («САЙХИЛ 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 № 288991, приоритет 19.11.2003 [2];
- по свидетельству № 290706, приоритет 19.11.2003 [3];
- по свидетельству № 287133, приоритет 19.11.2003 [4];
- по свидетельству № 297941, приоритет 16.10.2003 [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 № 2007736642/50, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладателем противопоставленных обозначений [1-5] и заявленного обозначения является одно и то же юридическое лицо, разнотечения в адресах возникли в связи с несвоевременным направлением заявлений о внесении изменений в противопоставления [1-5] и в заявленное обозначение;
- заявленное обозначение, сходное с серией товарных знаков с элементами «Мягков», «Душевная компания», 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.

С учетом даты приоритета (23.11.2007) заявки №2007736642/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей 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 обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

Сходство изобразительных 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.

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 изобразительным и представляет собой стилизованное изображение лепестка с применением техники раstra. 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 изобразительным и представляет собой стилизованное изображение лепестка. Правовая охрана представлена в красном цвете. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 32, 33 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак [3] является изобразительным и представляет собой стилизованное изображение лепестка. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 32, 33 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак [4] является комбинированным и представляет собой композицию из словесного элемента «душевная компания», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами русского, и стилизованного изображения лепестка. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 32, 33 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак [5] является объемным и представляет собой бутылку с нанесенным на нее стилизованным изображением лепестка. Правовая охрана знаку представлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ обозначений показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе тождественный изобразительный элемент. 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 [1-5] 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 [1-5] в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении всех приведенных в перечне товаров и услуг отсутствуют.

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 № 2007736642/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:

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

(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;nectары 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); анизовую 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); анизовый ликер; крем-лиkerы; 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; анизовы настойки; настойки сладкие; брусничные настойки; клюквенные настойки; рябиновые настойки.
- 35 - реклама, включая прокат рекламных материалов; обновление; корректирование и усовершенствование рекламных материалов; подготовка рекламных материалов; публикация рекламных материалов; составление рекламных рубрик в газете; съемка рекламных видео

роликов; аренда площадей для размещения рекламы; радиореклама; реклама почтой; агентства рекламные; распространение рекламных материалов; телевизионная реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; организация выставок и ярмарок в коммерческих или рекламных целях; аукционная продажа; размещение в одном месте (для третьих лиц) алкогольной продукции; позволяющее покупателям рассматривать и покупать эти товары в пунктах оптовой и розничной торговли; при помощи Интернета; заказа по почте; средств связи; каналов-телемагазинов; продвижение товаров (для третьих лиц).

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