

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 09.08.2007, поданное ЗАО «Американская Дистрибьюторская Компания», Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006704744/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006704744/50 с приоритетом от 02.03.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 20 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «SYMBOLOLOGY», выполненный буквами латинского алфавита.

Экспертизой 21.06.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и пункта 2.8.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступивших в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (INCANTO GROUP S.r.l., Via Aosta 12 I-70022 ALTAMURA (Bari)) знаком «SIMBOLI» по международной регистрации №856284 с конвенционным приоритетом от 20.04.2005 в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ.

В возражении от 09.08.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявленное обозначение было заявлено как комбинированное и состоит из двух словесных элементов «SYMB» и «LOGY», между которыми расположен изобразительный элемент в виде стилизованного солнца, заключенного в окружность;

- слово «SYMB» не имеет смыслового значения, а слово «LOGY» в переводе с английского языка означает «медлительный, неповоротливый»;

- экспертизой были допущены ошибки при определении семантического и фонетического сходства сравниваемых обозначений, а также при определении однородности товаров;

- экспертизой не было учтено наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента, придающего ему различительную способность;

- эксперт неправомерно соединил в одно слово «SYMBOLOLOGY» слова «SYMB» и «LOGY», приняв изобразительный элемент за букву «O»;

- также эксперт ошибся при определении семантического сходства обозначений «SYMBOLOLOGY» и «SIMBOLI»;

- утверждение экспертизы о том, что слово «SIMBOLI» переводится с итальянского языка как «символ» не соответствует действительности, поскольку русское слово «символ» соответствует слову «SIMBOLO» в итальянском языке;

- слово «SYMBOLOLOGY» переводится с английского как «символика»;

- при проведении исследования семантического сходства обозначений, выполненных буквами латинского алфавита, необходимо руководствоваться

только одним европейским языком, учитывая, что на территории России общепринятым является русский язык и буквы кириллического алфавита;

- не соответствует действительности также утверждение экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными фонетически;

- сравниваемые обозначения «SIMBOLI» и «SYMBOLOLOGY» имеют разные ударения, имеют различное число слогов (три против четырех) и совпадают только по первым слогам «SIM-BO», которые не определяют смысл сравниваемых обозначений;

- анализ перечня товаров сравниваемых обозначений не показал их однородность;

- противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 20 класса МКТУ «мебель, ее части и принадлежности, зеркала, постели, подушки, рамы для картин», которые не являются однородными части товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне рассматриваемой заявки, например, таким как «бочонки, доски для объявлений, замки для транспортных средств, краны для бочек, пробки для бутылок» и т.п.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы по заявке №2006704744/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (02.03.2006) поступления заявки №2006704744/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным

договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 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.

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

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав изобразительный элемент в виде круга, в котором находится стилизованное солнце. Слева и справа от изобразительного элемента расположены словесные части обозначения «SYMB» и «LOGY» соответственно, выполненные стилизованным жирным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 20 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет знака «SIMBOLI» по международной регистрации №856284, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный знак «SIMBOLI» по международной регистрации №856284 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита серого цвета, при этом первая буква слова «S»

выполнена в более темном цвете. Слово «SIMBOLI» имеет определенное семантическое значение, происходит от итальянского слова «simbolo» (символ, условный знак, см. <http://slovari.yandex.ru>), и представляет собой существительное мужского рода во множественном числе – «символы». Слово «SIMBOLI» произносится как «сим-бо-ло» с ударением на второй слог по правилам чтения итальянских слов.

При сравнительном анализе заявленного словесного обозначения и противопоставленного товарного знака установлено следующее.

Заявленное обозначение включает в свой состав словесные части «SYMB» и «LOGY», выполненные оригинальным шрифтом латинского алфавита и помещенный между ними изобразительный элемент в виде круга, в котором находится стилизованное изображение солнца. Довод заявителя о том, что заявленное обозначение не воспринимается в качестве единого слова «SYMBOLOLOGY», поскольку изобразительный элемент в виде солнца не может быть воспринят в качестве буквы «O», а одна из словесных частей обозначения «LOGY» обладает самостоятельным смысловым значением («logy» в переводе с английского языка означает тупой, тупоумный, см. <http://slovari.yandex.ru>), является неубедительным. Буква «O», прежде всего, представляет собой круг, а в данном случае элемент, расположенный между двумя словесными частями, как раз является кругом. Несмотря на то, что графическое исполнение данного элемента отличается от графики словесных частей обозначения, этот элемент в виде круга связывает две словесные части обозначения «SYMB» и «LOGY» в одну и фактически являет собой стилизованную букву «O». Образованное слово «SYMBOLOLOGY» является лексической единицей английского языка и в переводе означает «символика» (см. <http://slovari.yandex.ru>). Слово «SYMBOLOLOGY», согласно правилам чтения слов английского языка, произносится как «сим-бо-лод-жи» с ударением на второй слог. Согласно Толковому словарю русского языка под редакцией С.И. Ожегова (Москва, издательство «АЗЪ», 1993, стр.742) слово «символика» определено как «совокупность каких-нибудь символов». Учитывая то, что противопоставленный знак «SIMBOLI», как было указано

выше, в переводе с итальянского языка означает «символы», можно сделать вывод о наличии у сравниваемых обозначений смыслового сходства.

С учетом произношения слов «SYMBOLOLOGY» и «SIMBOLI» как «сим-бо-лод-жи» и «сим-бо-ли» можно сделать вывод о том, что у сравниваемых обозначений совпадают начальные части «сим-бо», и именно на начальной части слов акцентируется внимание при восприятии обозначений в целом. Кроме того, в сравниваемых обозначениях ударение падает на второй слог «бо», что также способствует сходному произнесению этих слов. Звуковое сходство обозначений обеспечивается также сходным составом звуков, близким количеством слогов, составляющих сравниваемые обозначения.

Графический критерий сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака при наличии сходства до степени смешения в фонетическом и семантическом отношениях не является определяющим при восприятии сравниваемых обозначений.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №856284 являются сходными до степени смешения в фонетическом и семантическом отношениях.

Анализ перечней товаров заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №856284 показал следующее.

Противопоставленный знак по международной регистрации №856284 зарегистрирован в отношении таких товаров 20 класса МКТУ как «мебель, в частности диваны, кровати, кресла, стулья, кушетки, шкафы, столы, их части и принадлежности; диванные подушки; зеркала; рамы для картин».

Товары 20 класса МКТУ заявленного обозначения «мебель, зеркала, обрамления для картин и т. п., изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс, в том числе: бордюры из пробковой коры; буфеты; детали стержневые, крепежные;

диваны; жардиньерки; заклепки; заменители панцирей черепах; зеркала; изделия бамбуковые; изделия из когтей животных; изделия из копыт животных; изделия из кораллов; изделия из морской пенки; изделия из необработанного или частично обработанного китового уса; изделия из оленьих рогов; изделия из панциря черепах; изделия из раковин; изделия из рога, необработанного или частично обработанного; изделия из рогов животных; изделия из ротанговой пальмы; изделия из слоновой кости, необработанной или частично обработанной; изделия из слоновой растительной кости; изделия из соломы плетеные [за исключением циновок]; изделия плетеные; изделия художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия художественные резные деревянные; камыш [сырье для плетения]; комоды; мобайлы [скульптуры с подвижными деталями]; оборудование для картотек; перламутр, необработанный или частично обработанный; пластинки из стекла для изготовления зеркал; пластинки янтарные; подставки [мебель]; подставки для журналов; подставки для книг [фурнитура]; подушечки для комнатных животных; подушки; подушки диванные; подушки надувные; подушки надувные [за исключением медицинских]; полки; полки для хранения; полоски из дерева; полоски из соломы; полочки для шляп; предметы надувные, используемые в рекламных целях; рамы для картин; створки раковин устриц; стекло посеребренное для изготовления зеркал; стеллажи; стержни янтарные; стойки для зонтов; табуреты; тесьма, плетеная из соломы; украшения из пластмасс для мебели; фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура для кроватей неметаллическая; фурнитура для рам, для картин; фурнитура мебельная неметаллическая; шарниры; шезлонги; ширмы [мебель]; шторы оконные внутренние [мебель]; янтарь; ящики выдвижные; ящики деревянные или пластмассовые; ящики стационарные для выдачи салфеток, полотенец» и товары 20 класса МКТУ «мебель, в частности диваны, кровати, кресла, стулья, кушетки, шкафы, столы, их части и принадлежности; диванные подушки; зеркала; рамы для картин» противопоставленного товарного знака

являются однородными, поскольку соотносятся как род/вид, имеют одно назначение, места реализации.

Что касается таких заявленных товаров 20 класса МКТУ «бочонки; бюсты из дерева, воска, гипса или пластмасс; бюсты портновские; веера; вывески деревянные или пластиковые; доски для ключей; доски для объявлений; древки знамен; емкости для упаковки пластмассовые; завязки для занавесей; заглушки для стенных отверстий; зажимы для канатов; зажимы для канатов или труб пластмассовые; замки [за исключением электрических]; замки для транспортных средств; занавеси из бисера декоративные; затворы для бутылок; затворы для емкостей; колокольчики ветровые [украшения]; кольца для занавесей; контейнеры [для хранения и транспортировки]; корзины; корзины большого размера с ручками; корзины для хлеба пекарские; коробки для бутылок деревянные; краны для бочек; номера зданий несветящиеся; пластины опознавательные; подпорки для растений; подставки для счетных машин; подставки для цветочных горшков; принадлежности постельные [за исключением белья]; приспособления для запираания дверей; пробки; пробки для бутылок; пробки корковые; пруты для лестниц; пюпитры; пальцы для вышивания; резервуары [за исключением металлических и каменных]; соломинки для дегустации напитков; сосуды большие для жидкости; статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс; статуэтки из дерева, воска, гипса или пластмасс; таблички для объявлений деревянные или пластмассовые; украшения из пластмасс для продуктов питания; украшения настенные в виде тарелок; фигуры восковые: фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура оконная неметаллическая; ходунки; шести; шкатулки; шторы бамбуковые; шторы внутренние из планок; шторы деревянные плетеные; экраны каминные», то их нельзя признать однородными товарам, указанным в перечне противопоставленного знака по международной регистрации №856284, поскольку они не являются мебелью и их нельзя отнести к мебельным принадлежностям. Указанные товары также не могут быть использованы в качестве аксессуаров для изготовления мебели, зеркал, рам для картин и пр.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении всего перечня заявленных товаров, является необоснованным.

С учетом вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 09.08.2007, отменить решение экспертизы от 21.06.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

20 -

бочонки; бюсты из дерева, воска, гипса или пластмасс; бюсты портновские; веера; вывески деревянные или пластиковые; доски для ключей; доски для объявлений; древки знамен; емкости для упаковки пластмассовые; завязки для занавесей; заглушки для стенных отверстий; зажимы для канатов; зажимы для канатов или труб пластмассовые; замки [за исключением электрических]; замки для транспортных средств; занавеси из бисера декоративные; затворы для бутылок; затворы для емкостей; колокольчики ветровые [украшения]; кольца для занавесей; контейнеры [для хранения и транспортировки]; корзины; корзины большого размера с ручками; корзины для хлеба пекарские; коробки для бутылок деревянные; краны для бочек; номера зданий несветящиеся; пластины опознавательные; подпорки для растений; подставки для счетных машин; подставки для цветочных горшков; принадлежности постельные [за исключением белья]; приспособления для запираания дверей; пробки; пробки для бутылок; пробки корковые; пруты для лестниц; пюпитры; пяльцы для вышивания; резервуары [за исключением металлических и

каменных]; соломинки для дегустации напитков; сосуды большие для жидкости; статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс; статуэтки из дерева, воска, гипса или пластмасс; таблички для объявлений деревянные или пластмассовые; украшения из пластмасс для продуктов питания; украшения настенные в виде тарелок; фигуры восковые: фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура оконная неметаллическая; ходунки; шесты; шкатулки; шторы бамбуковые; шторы внутренние из планок; шторы деревянные плетеные; экраны каминные.