

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 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007741617/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2007741617/50 на регистрацию комбинированного обозначения была подана 29.12.2007 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 20, 33 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой композицию из стилизованного изображения лепестка и буквы «М». Композиция выполнена на фоне овала, заштрихованного вертикальными линиями, по контуру которого расположена рамка с выемкой по бокам. В верхней части рамки помещен словесный элемент «ЗНАК МЯГКОСТИ», в нижней части – его английский эквивалент «SIGN OF SOFTNESS» (САЙН ОФ СОФТНЕС). Словесные элементы слева и справа ограничены точками.

Федеральным службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 25.09.2009 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007741617/50 для всех заявленных товаров 20 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ, в отношении другой
Телефон/факс (8-499) 240-33-63

части услуг 35 класса МКТУ и всех товаров 33 класса МКТУ в государственной регистрации заявленному обозначению было отказано в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение обосновано тем, что заявленное обозначение в отношении товаров и услуг 20 и 35 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- «Мягкий знак», свидетельство № 278011, приоритет 29.10.2003, ОАО «Сясьский целлюлозо-бумажный комбинат», услуги 35 класса МКТУ [1];
- «Мягкий знак», свидетельство № 314784, приоритет 20.01.2006, ООО «Питейный дом», товары 32 (пиво) и 33 классов МКТУ [2];
- «Мягкий знак», свидетельство № 380727, приоритет 29.12.2006, ООО «Питейный дом», товары 33 класса МКТУ [3].

В Палату по патентным спорам 20.05.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007741617/50, доводы которого сводятся к следующему:

- с учетом больших размеров и центрального пространственного положения доминирующим элементом в обозначении является изобразительный элемент – оригинально исполненная буква «М» с изображением лепестка над ней. Слова «ЗНАК МЯГКОСТИ SIGN OF SOFTNESS» визуально не доминируют, в связи с чем их положение в обозначении не может быть признано значимым;
- во всех противопоставленных знаках доминирующим элементом являются слова «МЯГКИЙ ЗНАК» и их положение является значимым;
- сравнение доминирующих элементов заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показывает отсутствие их визуального сходства (обозначения не ассоциируются в целом);
- фонетическое сходство сравниваемых обозначений также отсутствует, так как словесные элементы имеют разное количество слов и слогов, нет вхождения элементов и т.д.;

- с точки зрения семантических значений слов сравниваемые словесные элементы нельзя признать сходными, поскольку словосочетание «МЯГКИЙ ЗНАК» является устойчивым и означает букву русского алфавита «Ь», а словосочетание «ЗНАК МЯГКОСТИ» не имеет словарного значения и тем самым может вызывать у потребителей различные ассоциации;
- следует также учитывать продолжительность применения знака: заявленное обозначение является элементом дизайна этикетки водки «Мягков», которая известна в России с 2003 года и продается в значительных объемах, в связи с чем потребители будут ассоциировать обозначение исключительно с товарным знаком «Мягков» (свидетельство № 269593).

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг, приведенных в перечне заявки.

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

С учетом даты приоритета (29.12.2007) заявки №2007741617/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1 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 товарных знаков 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 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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.

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 комбинированным и представляет собой горизонтально-ориентированный овал, имеющий рамку с двумя выступами, в которых размещены словесные элементы «ЗНАК МЯГКОСТИ» (в верхнем выступе) и «SIGN OF SOFTNESS» (в нижнем выступе). Словесные элементы слева и справа ограничены точками и выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. В центре овала расположена буква

«М», над которой выполнено стилизованное изображение запятой, при этом фон композиции заштрихован внутри границ овала.

Противопоставленный знак [1] является комбинированным и состоит из словесного элемента «МЯГКИЙ ЗНАК», выполненного на фоне изобразительного элемента, представляющего собой композицию из стилизованных изображений цветка и лепестков. Словесный элемент знака выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в желто-оранжевом, голубом, синем и белом цветовом сочетании в отношении, в том числе услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [3] является комбинированным и представляет собой вертикально-ориентированную этикетку, в центре которой размещен словесный элемент «МЯГКИЙ ЗНАК», выполненный в две строки оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. В верхней части этикетки расположена композиция из стилизованного изображения завода, над которым размещена надпись «1902», а под изображением – надпись, выполненная в две строки «ПИТЕЙНЫЙ ДОМ» и «ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД». Правовая охрана предоставлена в белом, голубом, красном, чёрном, жёлтом, бело-голубом и жёлто-золотистом цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Сопоставляемые знаки содержат в своем составе словосочетания «МЯГКИЙ ЗНАК» и «ЗНАК МЯГОСТИ» («SIGN OF SOFTNESS» - в переводе с англ. языка «знак мягкости»), состоящие из двух слов, существительного «ЗНАК» и прилагательного «МЯГКИЙ» или существительного в родительном падеже «МЯГКОСТИ», связанных друг с другом по смыслу и грамматически.

Согласно сведениям словарно-справочных источников информации (<http://slovari.yandex.ru>) словосочетание «МЯГКИЙ ЗНАК» является устойчивым выражением русского языка и означает букву русского алфавита «Ь», а словосочетание «ЗНАК МЯГКОСТИ» не является устойчивым словосочетанием. Вместе с тем, словосочетание «ЗНАК МЯГКОСТИ» является грамматически и семантически связанной конструкцией, что оценка проводится по всему обозначению в целом. Изложенное свидетельствует о различии заложенных в сравниваемых знаках понятий. Различие усиливается наличием в заявлении обозначении изображения буквы «М», занимающей доминирующее положение. Исходя из вышеизложенного, по смысловому критерию сходства оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки [1-3] являются несходными.

Словесные элементы сравниваемых знаков «МЯГКИЙ ЗНАК» и «ЗНАК МЯГКОСТИ SIGN OF SOFTNESS» отличаются фонетически за счет различного состава гласных и согласных букв/звуков. Кроме того, наличие в заявлении обозначении словосочетания «SIGN OF SOFTNESS» на английском языке значительно удлиняет его звукоряд, что также способствует звуковому различию сравниваемых словесных элементов.

Графически сравниваемые знаки также различны, так как их словесные элементы выполнены разными шрифтами буквами разных алфавитов. Кроме того, наличие в сопоставляемых обозначениях оригинальных изобразительных элементов (заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 3]) и отсутствие оригинальной графической проработки противопоставленного товарного знака [2] обуславливают различное общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] являются несходными по всем трем критериям сходства обозначений.

В отношении же однородности товаров следует отметить, что товары 32 (пиво) и 33 класса МКТУ и часть услуг 35 класса МКТУ сравниваемых обозначений однородны в силу совпадения по виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации. Однако, эти товары и услуги,

маркированные несходными обозначениями, не будут смешиваться в гражданском обороте.

В этой связи у коллегии Палаты по патентным спорам основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 20.05.2010, изменить решение Роспатента от 25.09.2009 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2007741617/50 в качестве товарного знака в отношении следующих услуг:

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

Г
(511)

- 20 - вывески деревянные или пластиковые; таблички деревянные или пластиковые; изделия резные деревянные; контейнеры неметаллические (для хранения и транспортировки); емкости для упаковки пластмассовые; тара для перевозки стекла или фарфора; полоски из пробковой коры; затворы неметаллические для бутылок; пробки для бутылок; пластины опознавательные неметаллические; средства укупорочные неметаллические для бутылок; средства укупорочные неметаллические; пробки для бутылок нестеклянные, неметаллические, нерезиновые; пробки неметаллические; крышки неметаллические для бутылок; украшения из пластмассы для продуктов питания; футляры для бутылок деревянные.
- 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 и шампанские 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; текила; чача; сидры, включая грушевый сидр; джин; джин-тоники; коктейли; ликеры, включая кюрасо; 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; анизовыe 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-тлемагазинов; продвижение товаров (для третьих лиц).

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