

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 ППС), рассмотрела возражение от 17.03.2009. Данное возражение подано фирмой «Mülhens GmbH & Co. KG», Германия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «SWEETHEART» по международной регистрации № 923484, при этом установлено следующее.

Знак «SWEETHEART» с конвенционным приоритетом от 30.01.2007 был зарегистрирован Международным бюро ВОИС 26.04.2007 № 923484 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне, на имя заявителя. Срок действия – до 26.04.2017.

Знак «SWEETHEART» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 04.12.2008 было вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «SWEETHEART» по международной регистрации № 923484 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение в отношении всех товаров 03 класса МКТУ сходно до

степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя другого лица:

- «SWEET HEART», приоритет 14.04.1999, свидетельство № 189150, ООО «АТЛАНТИДА-К», Россия [1];

- «SWEET HEART», приоритет 14.04.1999, свидетельство № 191546, ООО «АТЛАНТИДА-К», Россия [2].

В Палату по патентным спорам 17.03.2009 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «SWEETHEART» по международной регистрации № 923484, доводы которого сводятся к следующему:

- в Палату по патентным спорам были поданы заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков [1-2], рассмотрение которых назначено на 31.03.2009;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков [1-2] не ведет финансово-хозяйственную деятельность, т.к. ООО «АТЛАНТИДА-К» не присваивался ОГРН (основной государственный регистрационный номер), без которого невозможно ведение какой-либо деятельности на территории Российской Федерации;

- в связи с этим существует большая вероятность, что поданные заявления о досрочном прекращении будут удовлетворены, кроме того срок действия противопоставленных товарных знаков [1-2] истекает 14.04.2009 и скорее всего не будет продлен.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и предоставить знаку правовую охрану на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне регистрации.

На заседании коллегии, состоявшемся 24.09.2009, заявителем были представлены дополнительные материалы – решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 08.05.2009 о

частичном досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков [1-2].

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

С учетом даты (30.01.2007) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 923484 правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, №3520-1, введенный в 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 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 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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 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.

Знак «SWEETHEART» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ: «Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices».

Противопоставленный товарный знак «SWEET HEART» [1] является словесным и выполнен в две строки со смещением слов друг относительно друга. Знак выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первые буквы слов заглавные. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным. Словесный элемент «SWEET HEART» выполнен в две строки со смещением слов друг относительно друга стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первые буквы слов – заглавные. Между строками справа от слова «SWEET» расположено стилизованное изображение цветка с тремя лепестками. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 923484 и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал, что они содержат в своем составе фонетически тождественные элементы «SWEET», «HEART», что обуславливает вывод об ассоциировании знаков в целом.

С точки зрения семантического фактора сходства необходимо отметить следующее.

Анализ словарей основных европейских языков показал, что слово

«sweetheart» является лексической единицей английского языка и означает: - возлюбленная, возлюбленный; «sweet heart» - является устойчивым словосочетанием в английском языке и означает душа моя, любовь моя, сердце мое, милая.

Очевидно, что имеет место семантическое сходство словесных элементов заявленного обозначения «SWEETHEART» и противопоставленных товарных знаков «SWEET HEART» в силу подобия заложенных в них понятий, поскольку оба знака, представляющие собой сочетания слов «SWEET» и «HEART», являются синонимами ("возлюбленная" – синоним "любимая, милая"). Учитывая изложенное можно признать сравниваемые обозначения семантически сходными.

Исполнение сопоставляемых знаков одинаковым шрифтом и буквами одного алфавита графически сближает знаки. Наличие в противопоставленном знаке [2] изобразительного элемента не оказывает существенного влияния на восприятие знаков, в связи с чем это отличие является несущественным.

Таким образом, в целом знак по международной регистрации № 923484 и противопоставленные товарные знаки [1-2] являются сходными.

Анализ товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации, показывает, что они являются однородными товарам 03 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков [1-2], поскольку сравниваемые перечни содержат идентичные товары, а именно: «мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты».

Маркировка идентичных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 03 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, знак «SWEET HEART» по международной регистрации № 923484 и противопоставленные ему товарные знаки [1-2] являются сходными до степени

смещения. В связи с этим вывод о несоответствии знака по международной регистрации № 923484 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В распоряжение коллегии 15.09.2009 были предоставлены материалы – «Предварительный протест против регистрации товарного знака» от компании «КРИС ГО (Таиланд)», Таиланд. Однако указанные материалы не могли быть учтены коллегией Палаты по патентным спорам, поскольку в соответствии со статьей 5 «Мадридского соглашения о международной регистрации знаков» от 14.04.1891, пересмотренного 14.12.1900, 02.06.1911, 06.11.1925, 02.06.1934, 15.07.1957, 14.07.1967 с изменениями от 28.09.1978, все основания для отказа в предоставлении правовой охраны должны быть изложены в течение года.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 17.03.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 04.12.2008.