

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 (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 №4520, рассмотрела возражение от 21.09.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сплат-Косметика», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007729355/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2007729355/50 с приоритетом от 24.09.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, приведенных в заявке.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «SIBERRY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 10.06.2009 о государственной регистрации товарного знака только в отношении товаров 05 класса МКТУ. Отказ в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ мотивирован несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству №256322, зарегистрированным на имя другого лица (ЗАО «Парад звезд», Москва) и имеющим более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом и графическом критериях сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.09.2009, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 10.06.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак фонетически несходны, так как различаются количеством слогов и звуков и составом звуков;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак графически несходны, так как различаются составом букв;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак семантически несходны, так как заявленное обозначение является фантазийным словом, а противопоставленный товарный знак представляет собой слово «SIBERIA», в переводе с английского языка означающее «Сибирь».

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 03 и 05 классов МКТУ, приведенных в заявке.

Вместе с тем, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 02.03.2010, заявителем было представлено письмо-согласие от 23.11.2009, согласно которому правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №256322 (ЗАО «Парад звезд», Москва) выразил бессрочное и безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ «пасты, порошки зубные».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (24.09.2007) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения

товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 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, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 7 Закона регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «SIBERRY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №256322 с приоритетом от 22.08.2002 представляет собой словесное обозначение «SIBERIA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Данный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Сравниваемые обозначения («SIBERRY» – «SIBERIA») фонетически сходны, так как совпадает большая часть их звуков (6 звуков из 7), в том числе начальные звуки, акцентирующие на себе внимание, а конечные звуки («Y» – «IA») имеют близкое звучание.

Исполнение сравниваемых обозначений стандартным шрифтом буквами одного (латинского) алфавита, их одинаковая визуальная длина (7 букв) и совпадение большей части букв (5 букв из 7), занимающих начальное положение, с которых начинается восприятие этих обозначений (акцентирующих на себе внимание), обуславливают визуальное сходство сопоставляемых знаков.

Заявленное обозначение («SIBERRY») является фантазийным словом. Противопоставленный товарный знак представляет собой слово «SIBERIA», которое в переводе с английского языка означает «Сибирь (азиатская территория России от Урала до Тихого океана)» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АБВУД Lingvo»).

Однако, следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе данных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют фонетический и графический факторы, на основе которых установлено фонетическое и визуальное сходство сравниваемых обозначений.

В силу указанного они ассоциируются между собой в целом.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными.

Товары 03 класса МКТУ (косметические и парфюмерные изделия, чистящие вещества), приведенные в заявке, и товары 03 класса МКТУ (косметические и парфюмерные изделия, чистящие вещества), в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, совпадают либо соотносятся друг с другом как вид-род, то есть являются однородными.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №256322 до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ следует признать обоснованным.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №256322 (ЗАО «Парад звезд», Москва) выражено бессрочное и безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ «пасты, порошки зубные» (письмо-согласие от 23.11.2009).

При этом следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак («SIBERRY» – «SIBERIA») ассоциируются между собой в целом, совпадая в тех элементах, которые имеют превалирующее значение при их восприятии, однако они имеют и некоторые отличия: фонетические (не совпадают конечные звуки), графические (не совпадают конечные буквы) и семантические (фантазийное слово – лексически значимое слово).

Принимая во внимание данные обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным на основании вышеуказанного письма-согласия в соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 7 Закона признать то, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №256322 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ «пасты, порошки зубные».

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров 03 класса МКТУ «пасты, порошки зубные» и всех товаров 05 класса МКТУ, приведенных в заявке.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 21.09.2009, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 10.06.2009 и зарегистрировать товарный знак «SIBERRY» по заявке №2007729355/50 в отношении следующего перечня товаров:

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

(511)

- 03 – пасты, порошки зубные.
- 05 – акарициды, аконитин, алкалоиды для медицинских целей, альгициды; альдегиды для фармацевтических целей, амальгамы зубные из золота, амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей, аминокислоты для медицинских целей; антибиотики; ацетат алюминия для фармацевтических целей, ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды, бальзамы для медицинских целей, бандажи гигиенические; бандажи перевязочные, биоциды, браслеты для медицинских целей; браслеты противоревматические; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины, ванны кислородные; вата асептическая, антисептическая, вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей, вещества контрастные радиологические для медицинских целей; вещества питательные для микроорганизмов; вещества радиоактивные для медицинских целей, висмут азотнокислый основной для фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей, вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей, воды термальные, волокна съедобных растений [не для употребления в пищу]; воск формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических целей, гематоген; гемоглобин, гидрастин, гидрастинин, глицерин для медицинских целей, глицерофосфаты, глюкоза для медицинских целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; горчичники, грязи для ванн;

грязи лечебные, гуммигут для медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезодоранты [за исключением предназначенных для личного пользования], дезодораторы для одежды или текстильных изделий, диастаза для медицинских целей, дигиталин, добавки кормовые для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей; дрожжи для фармацевтических целей, желатин для медицинских целей; жир рыбий, изотопы для медицинских целей, инсектициды, йод для фармацевтических целей, йодиды для фармацевтических целей, йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей, йодоформ; каломель, камень виннокислый кислый для фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей, камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карамельки для медицинских целей; карандаши гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; кардонил [противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей, кашу для фармацевтических целей, квасция для медицинских целей; квебрахо для медицинских целей, кислород для медицинских целей, кислота галловая для фармацевтических целей, кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов, клейкие ленты для медицинских целей, кокаин, коллодий для фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; кольца противоревматические; конфеты лекарственные; кора ангустура для медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева [репеллент]; кора кондураговая для медицинских целей; кора кретоновая; кора мангрового дерева для фармацевтических целей, кора миробалана для фармацевтических целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корни лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей, креозот для фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; кураре, лаки для зубов; лакричник для фармацевтических целей, лактоза, лейкопластыри, лекарства от запоров; лецитин для медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей;

лосьоны для собак, лосьоны для фармацевтических целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей, мази от солнечных ожогов, мази ртутные; мази; предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; марля для перевязок; масла для защиты от слепней, оводов; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло терпентинное для фармацевтических целей, масло укропное для медицинских целей; мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных слепков, материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные, медикаменты, медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты стоматологические; ментол, микстуры, молескин для медицинских целей; молоко белковое, молоко миндальное для фармацевтических целей, молочко пчелиное маточное для медицинских целей, молочные ферменты для фармацевтических целей; мох ирландский для медицинских целей, мука для детского питания; мука для фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; мухоловки клейкие; мята для фармацевтических целей, наборы аптекарские [портативные]; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; наркотики, настои лекарственные; настойка йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей, опий, оподельдок, отвары для фармацевтических целей, ошейники противопаразитарные для животных; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные [дезинфицирующие средства]; панталоны гигиенические для страдающих недержанием; пектины для фармацевтических целей; пленки гигиенические для страдающих недержанием; пепсины для фармацевтических целей, пептоны для фармацевтических целей, пероксид водорода для медицинских целей; пилюли для фармацевтических целей; пиявки медицинские; плазма крови; пластыри медицинские; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих

компрессов; повязки для компрессов, повязки наплечные хирургические, подушечки мозольные; подушечки, используемые при кормлении грудью; помады медицинские, порошок из шпанских мушек, порошок пиретрума, пояса для гигиенических женских прокладок; препараты антидиуретические; препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей, препараты биологические для ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты ветеринарные; препараты висмута для фармацевтических целей, препараты витаминные; препараты диагностические для медицинских целей, препараты для ванн лечебные, препараты для лечения геморроя, препараты для лечения костных мозолей; препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки ожогов; препараты для окулирования медицинские, препараты для органотерапии, препараты для освежения воздуха; препараты для очистки воздуха; препараты для расширения бронх, препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов, препараты для ухода за кожей фармацевтические, препараты для чистки контактных линз; препараты известковые для фармацевтических целей, препараты лекарственные для ванн; препараты медицинские для выращивания волос, препараты опиумные; препараты противоспоровые; препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные лекарственные; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические от солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты ферментативные для медицинских целей, препараты химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; препараты

химические для диагностики беременности, препараты химические для медицинских целей; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей, препараты, используемые при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты детского питания; продукты диетические пищевые для медицинских целей, продукты обработки хлебных злаков, побочные, используемые для медицинских целей; прокладки гигиенические женские; прокладки для трусов гигиенические; радиЙ для медицинских целей, раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворители для удаления лейкопластырей; растворы вагинальные; растворы для контактных линз; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для стоматологических целей, резинка жевательная для медицинских целей, репеллент [окуривание], репелленты, репелленты для собак, салфетки; подушечки гигиенические, салфетки, пропитанные лекарственными средствами, сассапарель для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор чайный противоастматический; свечи курительные; свечи медицинские, семя льняное для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей, сиккативы для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазка, используемая при доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских целей, снотворные; сода питьевая для фармацевтических целей; соли для ванн из минеральных вод, соли для лечебных ванн; соли для медицинских целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей, соли нюхательные; соли; входящие в состав минеральных вод, солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного оплодотворения; спирт медицинский; сплавы благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических

целей, средства анестезирующие; средства антисептические, средства болеутоляющие, средства вспомогательные для медицинских целей, средства вяжущие, средства глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях, средства для похудения медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские, средства жаропонижающие; средства кровоочистительные; средства моющие для животных, средства моющие для медицинских целей; средства моющие для скота; средства моющие для собак; средства нарывные; средства от головной боли; средства против потения, средства против потения ног; средства противозачаточные химические; средства противопаразитарные; средства слабительные, средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; среды питательные для культур бактерий, стероиды, стрихнин; сыворотки; таблетки нашатыря, тампоны гигиенические для женщин, тампоны для заживления ран, тимол для фармацевтических целей, ткани хирургические; травы курительные для лечебных целей; травы лекарственные; транквилизаторы, трансплантаты хирургические [живые ткани]; трусы гигиенические женские; уголь древесный для фармацевтических целей; укроп для медицинских целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей, ферменты для фармацевтических целей, формальдегид для фармацевтических целей, фосфаты для фармацевтических целей; фунгициды, хинин для медицинских целей, хинолин для медицинских целей, хлеб диабетический; хлороформ; цвет серный для фармацевтических целей; цемент для копыт животных, цемент костный для хирургии и ортопедии, цементы зубные, чай травяные для медицинских целей; чай для похудения медицинский; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты табака [инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты], эфиры простые для фармацевтических целей, эфиры сложные для

фармацевтических целей, эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей, эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей; ююба [таблетки от кашля]; яд крысиный; яды, яды бактериальные; ялапа.

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