

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационным № 4520, рассмотрела возражение от 09.10.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Интел", Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №204832, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2000700910/50 с приоритетом от 08.02.2000 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 07.09.2001 за №204832 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Лавина», Московская обл., г. Королев, в отношении товаров 33 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

В соответствии с данными Госреестра, указанный товарный знак был уступлен и на основании договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 22.08.2002 за №1520, его правообладателем стала компания СПРИНГСТРОМ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, Тасос, 3, Дедло Хаус, а/я 1520, Никосия, Кипр (далее - правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, товарный знак представляет собой “вымышленное словосочетание” «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 09.10.2006 выражено мнение о том, что регистрация № 204832 словесного товарного знака «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, №3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон), а также пунктами 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированных в Минюсте России 08.12.1995 за №989, введенных в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

Нарушение указанных требований Закона и Правил обосновывается в возражении следующими доводами:

- зарегистрированное за №204832 обозначение представляет собой словосочетание «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом;

- указанный товарный знак является сходным до степени смешения с серией товарных знаков, охраняемых в Российской Федерации в отношении однородных товаров

33 и услуг 35, 42 классов МКТУ, имеющих более ранний приоритет и принадлежащих другому лицу, а именно:

- словесный товарный знак «ТАЛИСМАН» по свидетельству №187631[1] с приоритетом от 10.08.1998, зарегистрированный, в том числе, и в отношении однородных товаров и услуг 33, 35, 42 классов МКТУ;
- словесный товарный знак «ТАЛИЗМАН» по свидетельству №187322[2] с приоритетом от 10.08.1998, зарегистрированный, в том числе, и в отношении однородных товаров и услуг 33, 35, 42 классов МКТУ;
- словесный товарный знак «TALISMAN» по свидетельству №199325[3] с приоритетом от 11.08.1998, зарегистрированный, в том числе, и в отношении однородных товаров и услуг 33, 35, 42 классов МКТУ.

- по мнению лица, подавшего возражение, при сравнении обозначений необходимо учитывать существующую практику экспертизы, обобщенную в Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, ИНИЦ Роспатента, 1999 (далее – Методические рекомендации);

- оспариваемое обозначение «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» состоит из двух слов, выполненных заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом;

- противопоставленный товарный знак [1] представляет собой слово «ТАЛИСМАН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом;

- товарные знаки [2] и [3] являются вариантами товарного знака [1], в частности, регистрация знака «TALISMAN» [3] представляет собой транслитерацию обозначения «ТАЛИСМАН» заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, а регистрация знака «ТАЛИЗМАН» [2] - искаженное написание слова «ТАЛИСМАН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом;

- словесные знаки «ТАЛИСМАН», «TALISMAN» фонетически целиком входят в состав оспариваемого обозначения «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ», при этом входящий элемент расположен в его начальной части, которая в первую очередь привлекает к себе внимание потребителей;

- пунктом 4.2.1.3 вышеуказанных Методических Рекомендаций предписывается при экспертизе словесных обозначений учитывать сходство именно сильных элементов, так же в Методических рекомендациях указано, что фонетическое вхождение одного обозначения в другое является наиболее распространенным примером звукового сходства обозначений;

- таким образом, оспариваемое обозначение «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» по основным признакам звукового сходства, регламентированным пунктом 14.4.2.2(1) Правил, явля-

ется сходным до степени смешения с товарным знаком «ТАЛИСМАН» [1] и с его производными вариантами «TALISMAN» [3] и «ТАЛИЗМАН» [2];

- с точки зрения графического анализа сравниваемых обозначений, все они являются словесными и характеризуются идентичным выполнением - заглавными буквами, стандартным шрифтом, черно-белой цветовой гаммой, в связи с чем можно сделать вывод не только о фонетическом, но и о графическом вхождении одного обозначения в другое;

- при анализе вышеуказанных обозначений по смысловому критерию сходства, важно учитывать, что оспариваемое словосочетание «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» образовано по принципу управления, то есть такой подчинительной связи, при которой главенствующий компонент словосочетания требует постановки зависимого компонента в определенной грамматической форме, причем изменение формы главенствующего слова не вызывает изменение формы управляемого слова (Лингвистический энциклопедический словарь, М., «Советская энциклопедия», 1990, с. 537 [4]);

- в рассматриваемом словосочетании «ТАЛИСМАН» - главенствующий компонент, а слово «ЛЮБВИ» является зависимым;

- подчинительная связь в форме управления в анализируемом словосочетании является слабой, поскольку через нее реализуются определенные отношения;

- с точки зрения лингвистического анализа, управление, при котором объектные отношения контаминируются (соприкасаются, смешиваются) с определительными, принято относить к слабому управлению (см. [4]);

- вышеизложенное свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком «ТАЛИСМАН» [1], образующего серию, в которую входят производные варианты знаков [2], [3], принадлежащую иному лицу и имеющую более ранний приоритет;

- товары 33 класса МКТУ, перечисленные в перечне оспариваемого товарного знака, а именно: «алкогольные напитки [за исключением пива]», совпадают с товарами того же класса, в отношении которых предоставлена охрана серии противопоставленных знаков;

- данные товары относятся к товарам краткосрочного пользования, в отношении которых степень внимательности покупателей снижена, а опасность смешения чрезвычайно велика (Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, М., 1999, с. 8 [5]);

- услуги 42 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, а именно: «контроль качества, реализация алкогольных напитков», непосредственно свя-

заны с товарами 33 класса МКТУ и, следовательно, являются однородными товарам этого класса, а также услуге 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками», которые содержатся в перечнях противопоставленных товарных знаков [1-3];

- услуги 35 класса МКТУ в перечне оспариваемого товарного знака «демонстрация товаров; изучение рынка; распространение образцов; сбыт товаров через посредников» практически совпадают по виду и назначению с перечнем услуг 35 класса МКТУ по всем трем противопоставленным знакам, где указано: «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту-экспорту; сбыт товаров через посредников».

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» по свидетельству № 204832 недействительным полностью.

На заседании коллегии 12.03.2007 лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы, а именно:

- Дипломы IX Международного профессионального конкурса вин, на 28 л. [6];
- Дипломы международного профессионального конкурса вин, на 24 л. [7];
- Дипломы IV Дегустационного конкурса на Международной ярмарке, на 18 л. [8];
- рекламные материалы, на 7 л. [9];
- распечатки страниц из «Толкового словаря русского языка», С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Москва, 1999, с. 788, на 2 л. [10];
- распечатки страниц из «Большого энциклопедического словаря. Языкознание», Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998, Москва, с. 537, на 2 л. [11];
- распечатки из сети Интернет, на 16 л. [12];
- публикации в прессе, на 14 л. [13].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв от 12.03.2007, приводя следующие аргументы в пользу охраноспособности оспариваемого товарного знака:

- противопоставленные в возражении товарные знаки не представляют собой серию знаков, поскольку «ТАЛИЗМАН» и «TALISMAN» являются разновидностями знака «ТАЛИСМАН»: первый – искаженное написание, второй – транслитерация буквами латинского алфавита;

- в связи с этим более строгого подхода при определении наличия или отсутствия сходства до степени смешения не требуется;

- согласно проведенному анализу звукового сходства было установлено, что параметры, определяющие фонетику противопоставленных обозначений, различны (различное количество слов, слогов, гласных и согласных букв, звуков);

- в сравниваемых обозначениях графический аспект не играет существенной роли, поскольку словесные элементы выполнены стандартным шрифтом, который не способен индивидуализировать данные обозначения;

- исключение составляет обозначение «TALISMAN», выполненное буквами латинского алфавита;

- словесные элементы в обозначении «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» являются равноценными, и не позволяют сделать какого-либо разбиения на сильные и слабые части;

- смысловое значение слова «талисман» не является однозначным:

1. «Талисман» - изображение из камня, металла и т.п., которое по поверью должно принести обладателю счастье (Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона) [14];
2. «Талисмн» - предмет, обладающий способностью приносить его владельцу счастье, удачу (Большая советская энциклопедия) [15];
3. «Талисман» - морская рыба семейства Гладкоголовых, относится к роду Гладкоголовов, Плешанов, обитает в толще воды в северной части Атлантического океана от Исландии и Гренландии до севера Африки (словарь Википедия в сети Интернет) [16];

- слово «TALISMAN» присутствует в английском, немецком и французском языках, переводится как «талисман» и имеет синонимы «амулет», «фетиш»;

- словесный элемент «ТАЛИЗМАН» не имеет смыслового значения, в связи с чем, не может рассматриваться как семантически сходный обозначению «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ»;

- в совокупности оба словесных элемента, входящих в обозначение «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ», представляют собой качественно новое словосочетание, имеющее словесный характер;

- при анализе практики Роспатента по регистрации товарных знаков, обнаружен ряд товарных знаков, зарегистрированных в отношении однородных товаров на имена различных лиц и представляющих собой словосочетания, включающие тождественные существительные, причем зарегистрированные также и в качестве самостоятельных товарных знаков в отношении однородных товаров на имена других лиц, например:

«МАЛЫШ-КРЕПЫШ» по свидетельству №256730 зарегистрирован на имя ОАО «Нижегородский мукомольный завод» для товаров 05 класса МКТУ (продукты детского питания);

«МАЛЫШ» по свидетельству №157272 зарегистрирован на имя ООО «Патентно-правовая фирма «ЮС» для товаров 05 класса МКТУ (продукты детского питания);

«МАЛЫШ ИСТРИНСКИЙ» по свидетельству №216236 зарегистрирован на имя ОАО «Детское Питание «Истра-Нутриция» для товаров 05 класса МКТУ (продукты детского питания);

- следует также отметить факт существования товарных знаков, содержащих словесный элемент «талисман»:

«ТАЛИСМАН» по свидетельству №287113 зарегистрирован на имя ОАО «Страховое общество «Талисман» для услуг 36 класса МКТУ;

«Мой ТАЛИСМАН» по свидетельству №207584 зарегистрирован на имя ЗАО «Авеста» для услуг 36 класса МКТУ;

«ТАЛИСМАН ВОСТОКА» по свидетельству №188365 зарегистрирован на имя ООО «Талион-М» для товаров 30 класса МКТУ (в том числе, кондитерских изделий);

«ТАЛИСМАН» по свидетельству №164233 зарегистрирован на имя ОАО «КК Бабаевский» для товаров 30 класса МКТУ (в том числе, кондитерских изделий);

«ТАЛИСМАН ЛЮБИ» по свидетельству №303370 зарегистрирован на имя ЗАО «Амедиа» для товаров 30 класса МКТУ (в том числе, кондитерских изделий);

«ВОЛШЕБНЫЙ ТАЛИСМАН» по свидетельству №210675 зарегистрирован на имя ЗАО «Конфил» для товаров 30 класса МКТУ (в том числе, кондитерских изделий);

- правообладатель выражает несогласие с мнением лица, подавшего возражение, о том, что алкогольная продукция относится к товарам краткосрочного пользования, в силу чего внимательность покупателей снижена, а опасность смешения чрезвычайно велика;

- существуют нормы «Закона о защите прав потребителей», обязывающие производителя и продавца предоставлять в наглядной и доступной форме информацию об изготовителе и о месте изготовления товара;

- продукция, маркированная разными товарными знаками и содержащая полную информацию о производителе, находит свою нишу на рынке;

- таким образом, товарный знак «ТАЛИСМАН ЛЮБИ» по свидетельству №204832 соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

К отзыву приложены материалы в виде распечаток словарей из сети Интернет, на 4 л. [17].

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

С учетом даты (08.02.2000) поступления заявки № 2000700910/50 на регистрацию товарного знака «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» по свидетельству №204832 правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутые выше Закон и Правила.

Согласно пункту 1 статьи 28 Закона регистрация товарного знака может быть признана недействительной полностью или частично в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если она была произведена в нарушение требований, установленных статьей 7 Закона.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Пунктом 14.4.2 Правил установлено, что 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

(1) Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;
- близость звуков, составляющих обозначения;
- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;
- наличие совпадающих слогов и их расположение;
- число слогов в обозначениях;
- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;
- близость состава гласных;
- близость состава согласных;
- характер совпадающих частей обозначений;
- вхождение одного обозначения в другое;
- ударение.

(2) Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;
- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);
- расположение букв по отношению друг к другу;

- алфавит, буквами которого написано слово;

- цвет или цветовое сочетание.

(3) Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

(4) Признаки, перечисленные в подпунктах (1) - (3) настоящего подпункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

Оспариваемый словесный товарный знак «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» по свидетельству №204832 выполнен в одну строку стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается из-за наличия ранее зарегистрированных на имя другого лица (в настоящее время правообладателем является лицо, подавшее возражение - ООО «Интел») товарных знаков [1-3].

Противопоставленные товарные знаки также представляют собой принадлежащие одному лицу словесные обозначения «ТАЛИСМАН» [1], «ТАЛИЗМАН» [2] и «TALISMAN» [3], выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно.

Звуковой анализ обозначений показал, что наблюдается вхождение товарных знаков [1; 3] в состав оспариваемого, что является одним из признаков фонетического сходства словесных обозначений, регламентированным пунктом 14.4.2.2(1) Правил. При этом их общий словесный элемент «ТАЛИСМАН» занимает начальную позицию в оспариваемом знаке, благодаря чему акцентирует на себе внимание потребителя. Коллегия также учитывала то обстоятельство, что все буквы латинского и русского алфавитов, составляющие словесные элементы «TALISMAN»[3] и «ТАЛИСМАН», совпадают по произношению. Таким образом, имеет место вхождение в оспариваемое обозначение элемента, исключительное право на который принадлежит другому лицу.

При выполнении словесных элементов сравниваемых знаков, был использован один и тот же алфавит (за исключением противопоставления [3]), цветовое сочетание, стандартный шрифт и графическое написание букв (печатные), что в целом создает одинаковое зрительное впечатление и обуславливает вывод об их графическом сходстве.

Анализ товарных знаков по критериям смыслового сходства показал, что словесные элементы «ТАЛИСМАН»[1], «TALISMAN»[3] и словосочетание «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» обладают семантикой, способной вызвать смешение знаков.

Данный вывод связан с тем, что в исследуемом словосочетании логическое ударение падает на слово «ТАЛИСМАН» (какой-либо предмет, приносящий удачу, см. [14; 15]), а элемент «ЛЮБВИ», являясь зависимым словом, лишь конкретизирует “область действия, применения” этого предмета, то есть «какой либо предмет, приносящий удачу в любви».

Таким образом, словесный элемент «ЛЮБВИ» не придает словосочетанию «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» смысловой окраски, существенно отличающейся от семантики слова «ТАЛИСМАН».

Что касается утверждения правообладателя о том, что в совокупности слова «ТАЛИСМАН» и «ЛЮБВИ» образуют словосочетание, имеющее фантазийный характер, которое “в смысловом аспекте отличается от каждого, входящего в него словесного элемента”, то оно не может быть признано обоснованным по следующим причинам.

Действительно, в лексике русского языка встречаются устойчивые сочетания слов - фразеологизмы, имеющие самостоятельное смысловое значение, которое не определяется значением входящих в них слов (например, золотые руки, медвежья услуга, бить баклуши и т.д.).

Однако правообладателем факт того, что словосочетание «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» является устойчивым и неделимым, то есть имеет значение семантически разительно отличающееся от значений отдельных входящих в него слов (например: «талисман любви» не подразумевает собой «талисман»), словарно-справочными материалами не подтвержден.

Из изложенного следует, что по большинству признаков сходства (графическому, фонетическому и семантическому) сравниваемые обозначения следует признать сходными в целом.

Обращение к перечням товаров и услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым товарным знакам, показывает, что приведенные в перечне регистрации №204832 товары 33 класса МКТУ – «алкогольные напитки [за исключением пива]»; услуги 35 класса МКТУ – «демонстрация товаров, изучение рынка, рас-

пространение образцов, сбыт товаров через посредников» и услуги 42 класса МКТУ – «реализация алкогольных напитков», совпадают по виду, роду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей с товарами и услугами противопоставленных товарных знаков [1-3] (33 класс МКТУ – «алкогольные напитки [за исключением пива]»; 35 класс МКТУ – «реклама, менеджмент в сфере бизнеса, сбыт товаров через посредников»; 42 класс МКТУ – «обеспечение пищевыми продуктами и напитками, реализация товаров»).

По указанным причинам следует признать перечисленные товары/услуги однородными, что правообладателем не оспаривается.

Также при вынесении решения Палатой по патентным спорам были учтены представленные лицом, подавшим возражение, статьи в средствах массовой информации и сведения о наградах, полученных ООО «Торговый Дом «Русьимпорт» (правообладателем противопоставленных товарных знаков до 20.09.2006 и лицензиатом в настоящее время), в отношении алкогольной продукции, маркированной обозначениями «TALISMAN/ТАЛИСМАН» [6-9, 13], что свидетельствует о популярности данной марки и усиливает возможность смешения потребителем продукции под товарными знаками «TALISMAN/ТАЛИСМАН/ТАЛИСМАН ЛЮБВИ».

Вместе с тем, в перечнях товарных знаков отсутствуют услуги, однородные услуге 42 класса МКТУ – «контроль качества», на которую распространяется действие оспариваемой регистрации №204832.

В отношении товарного знака «ТАЛИЗМАН» [2], Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Поскольку товарный знак «ТАЛИЗМАН» [2] является фантазийным и не имеет смыслового значения, не представляется возможным проведение анализа на предмет его сходства по семантическому критерию с товарным знаком «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» по свидетельству №204832.

Вместе с тем, с учетом информации об известности продукции, маркированной знаками «TALISMAN/ТАЛИСМАН», указанное обозначение может быть воспринято как искаженное написание слова «ТАЛИСМАН», то есть как один из знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, что приведет к их смешению с оспариваемым товарным знаком.

Утверждение правообладателя о том, что предоставление правовой охраны другим товарным знакам свидетельствует об охраноспособности товарного знака по свидетельству №204832, не может быть учтено, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о том, что сопоставляемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении вышеуказанных товаров 33, услуг 35 и части услуг 42 классов МКТУ, что противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 09.10.2006 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №204832 недействительной частично, сохранив её действие в отношении следующих услуг:

Форма № 81.1

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

(511)

42 - контроль качества.

