

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 05.04.2010 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008724444/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008724444/50 с приоритетом от 31.07.2008 заявлено на регистрацию на имя Индивидуального предпринимателя Серебряковой Дарьи Сергеевны, г.Саратов (далее - заявитель) в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «НЕЖНЕЕ.net», содержащее слово русского языка «НЕЖНЕЕ», выполненное буквами русского алфавита, знак препинания «точка» и слово английского языка «net», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 28.01.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008724444/50 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение по результатам экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №339109 с приоритетом от 17.12.2004, зарегистрированным на имя ООО «АЛМАЗ - М», г. Одинцово, [1] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Заявитель выразил несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в возражении от 05.04.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- фонетически у заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака совпадают лишь начальные части «НЕЖНЕЕ». Остальные части полностью различны по звучанию «НЕЖНОГО»/ «.net». Значительная часть звуков и слогов в сравниваемых обозначениях различается;

- важной семантической особенностью обозначения «НЕЖНЕЕ НЕЖНОГО» является прием тавтологии. Такой прием тавтологии придает обозначению оригинальность;

- слова «net» и «нет» являются омофонами, построенная на них игра слов носит характер каламбура. Каламбурная форма передачи мысли придает ей особую выразительность, эмоциональность и занимательность, усиливающая комический или сатирический эффект;

- применение специальных выразительных средств, как и в противопоставленном, так и в заявленном обозначении придает им семантическую оригинальность;

- смешению обозначений препятствует приобретенная известность заявленного обозначения на территории его использования (г.Саратов), в том числе в качестве коммерческого обозначения — названия сети магазинов белья. Известность приобретена в результате широко применения обозначения, в том числе и до даты подачи заявки.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.01.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

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

С учетом даты подачи (31.07.2008) заявки №2008724444/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса 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 имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только 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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

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.

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

Заявленное обозначение «Нежнее.net» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского и строчными буквами латинского алфавитов. Слова разделены точкой. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Заключение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства основано на наличии ранее зарегистрированного на имя другого лица сходного до степени смешения товарного знака в отношении однородных услуг.

Противопоставленный товарный знак «НЕЖНЕЕ НЕЖНОГО» [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 16 и услуг 35 классов МКТУ.

Сравниваемые обозначения включают в свой состав тождественные словесные элементы «Нежнее», что фонетически сближает обозначения.

Вместе с тем каждое обозначение само по себе представляет оригинальную смысловую конструкцию. Так, «нежнее.net» выполнено в виде доменного имени, в котором расширение «net» имеет дополнительное значение, позволяющее воспринимать обозначение как «нежнее нет».

Напротив, в противопоставленном товарном знаке использовался прием повторения – «нежнее нежного» для усиления акцента на непосредственном значении слова.

В силу применения в обозначениях различных лексико-грамматических приемов, они производят разное общее зрительное впечатление, обуславливающее их отличие в целом.

Ввиду отсутствия сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака проводить анализ однородности услуг не целесообразно.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, и, соответственно решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008724444/50 в отношении услуг 35 класса МКТУ следует признать неправомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворении возражение от 05.04.2010, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.01.2010, зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих услуг:**

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

(511)

35 - демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продвижение товаров [для третьих лиц]; включая услуги оптовой и розничной реализации товаров; в том числе услуги по реализации товаров ; относящихся к 25 классу МКТУ; распространение образцов; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

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