

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 19.10.2009 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации комбинированного знака со словесным элементом «GRIFONE» по международной регистрации №949199, поданное ТЕКСТИЛ СЕУ, С.А., Испания (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны вышеуказанному знаку по международной регистрации №949199, произведенной МБ ВОИС 02.07.2007, на территории Российской Федерации испрашивается сроком на 10 лет на имя заявителя, в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по вышеуказанной международной регистрации представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного и изобразительного элементов. В левой части обозначения расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения головы коршуна. В правой части обозначения помещен словесный элемент «GRIFONE», выполненный буквами латинского алфавита. Знак выполнен в красном, белом, черном цветовом сочетании.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 08.07.2009 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №949199 комбинированного знака со словесным элементом «GRIFONE». Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное

комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «GRIFONE» является сходным до степени смешения со знаками по международным регистрациям №№424926 (1), 587175 (2), 611718 (3), ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.10.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №949199. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- словесный элемент заявленного обозначения в переводе с итальянского языка означает «коршун». Противопоставленный знак «Marcelle GRIFFON» (3) представляет собой французское имя и фамилию, ассоциирующиеся с дизайнером одежды, а словесный элемент «GRIFFINE» в знаках (1, 2) носят фантазийный характер. В этой связи сравниваемые знаки следует признать несходными по семантическому фактору сходства;

- визуально сравниваемые знаки отличаются по графическому написанию букв, виду шрифта, цветовому сочетанию. Общее зрительное впечатление сопоставляемых знаков также различно;

- звуковое несходство знаков обусловлено различным количеством слогов, составом гласных букв, отличием конечных частей обозначений, ударением;

- на заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявителем будут представлены письма-согласия от правообладателей противопоставленных знаков;

- заявитель занимается производством одежды для горных видов спорта, в этой связи ограничивает заявленный перечень товаров 25 класса МКТУ позициями «одежда для горных видов спорта».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 08.07.2009 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №949199 в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 25 класса МКТУ.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявителем было представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных знаков (1, 2).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (02.07.2007) международной регистрации №949199/50 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями абзацев 1, 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; 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 заявленном обозначении.

Согласно пункту 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.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и 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 представление 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.

Знак по международной регистрации №949199 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее в левой части обозначения изобразительный элемент в виде стилизованного изображения головы коршуна, а в правой части – словесный элемент «GRIFONE», выполненный буквами латинского алфавита. Правая охрана знаку с учетом скорректированного заявителем перечня испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда для горных видов спорта».

Следует указать, что в рассматриваемом комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент «GRIFONE», который в силу своего словесного характера и удобного пространственного положения в знаке легче запоминается, и именно на нем акцентируется внимание потребителей при восприятии обозначения в целом.

Противопоставленный знак (1) представляет собой словесное обозначение «GRIFFINE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным

шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 12, 17, 18, 20, 24, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный знак (2) является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде прямоугольника с разводами и расположенного под ним словесного элемента «GRIFFINE», выполненного буквами латинского алфавита. При этом первая буква «G» выше, чем остальные буквы в слове «GRIFFINE». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 12, 16, 17, 18, 20, 24, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный знак (3) представляет собой комбинированное обозначение в виде квадрата темно-серого цвета, в который включены словесные элементы «Marcelle GRIFFON», выполненные в две строки буквами латинского алфавита. Слово «Marcelle» выполнено буквами красного цвета оригинальным рукописным шрифтом. Словесный элемент «GRIFFON» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами белого цвета. Под буквами «FF» изображена красная черта. При этом словесный элемент «GRIFFON» занимает доминирующее значение в силу своего пространственного положения. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В противопоставленных комбинированных обозначениях (2, 3) индивидуализирующую функцию несут в себе словесные элементы «GRIFFINE» и «Marcelle GRIFFON».

В этой связи сравнительный анализ заявленного комбинированного обозначения со словесным элементом «GRIFONE» и противопоставленных знаков, включающих словесные элементы «Marcelle GRIFFON», «GRIFFINE»/«GRIFFINE» показал следующее.

Фонетическое сходство вышеуказанных словесных обозначений заключается в наличии близких и совпадающих звуков, в одинаковом расположении близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу в словесных элементах «GRIFONE» «GRIFFINE» и «GRIFFON».

Семантически обозначения следует признать несходными, поскольку слово «GRIFONE», входящее в состав знака по международной регистрации №949199, в

переводе с итальянского языка означает «белоголовый сип, гриф, грифон», в то время как словесный элемент «GRIFFINE» знаков (1, 2) в переводе с немецкого языка имеет иное значение, а именно, «схватывание, хватание, хватка». Противопоставленные словесные элементы «Marcelle GRIFFON» знака (3) представляют собой имя и фамилию, в связи с чем несут в себе ассоциации, связанные с определенным лицом (дизайнером одежды).

Таким образом, сравниваемые знаки в силу различных смысловых значений, заложенных в них, являются несходными по семантическому фактору сходства.

Графически сопоставляемые словесные элементы являются сходными, т.к. они выполнены буквами одного алфавита (латинского) и одного вида шрифта (стандартного). Несмотря на небольшие различия в знаках, обусловленные наличием изобразительного элемента и дополнительного словесного элемента (3), в целом сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что знак по международной регистрации №949199 и противопоставленные знаки (1-3) являются сходными по фонетическому и графическому критериям сходства словесных обозначений.

Сравнительный анализ перечней товаров 25 класса МКТУ, приведенных в сопоставляемых обозначениях, показал, что они являются однородными, поскольку относятся к родовому понятию «одежда».

Резюмируя изложенное, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-3) до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ является правомерным.

Представленное заявителем письмо-согласие не может быть учтено коллегией Палаты по патентным спорам, поскольку были выявлены разночтения, касающиеся юридического адреса лица, предоставившего письмо-согласие и владельца международных регистраций (1, 2). В этой связи невозможно идентифицировать, что согласие предоставлено владельцем противопоставленных регистраций.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 19.10.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 08.07.2009.