

Палата по патентным спорам 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, рассмотрела возражение от 25.07.2006, поданное компанией Байер Актиенгезельшафт, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку «КОНФИДАНТ» по свидетельству № 299677, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке № 2005700953/50 с приоритетом от 21.01.2005 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.12.2005 за № 299677 на имя Научно-производственного Закрытого акционерного общества "Росагросервис", Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой фантазийное слово «КОНФИДАНТ» в стандартном шрифтовом исполнении.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.07.2006 оспаривается правомерность регистрации № 299677 словесного товарного знака «КОНФИДАНТ», поскольку, по мнению лица, подавшего возражение, она противоречит положениям пункта 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 с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- нарушение нормы пункта 1 статьи 7 Закона заключается в регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с ранее зарегистрированным знаком «CONFIDOR» по международной регистрации № 460120 от 24.04.1981, владельцем которой является лицо, подавшее возражение, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ: «препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды»;

- сравниваемые словесные обозначения «КОНФИДАНТ» и «CONFIDOR» характеризуются подобием заложенных в этих обозначениях понятий, идей, поскольку слово «CONFIDOR» происходит от английского слова «confide», означающего «доверять, полагаться», а слово «КОНФИДАНТ» имеет французское происхождение от слова «CONFIDANT» - друг, наперсник;

- с точки зрения фонетического сходства, сравниваемые обозначения характеризуются тождеством сильных частей, с которых начинаются оба обозначения и которые составляют их доминирующую часть;

- графическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено написанием стандартным шрифтом, печатными заглавными буквами без использования оригинальной шрифтовой графики;

- товары 05 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации, являются однородными по своему назначению, свойствам и кругу потребителей товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации № 460120;

- фирма «Байер АГ» длительное время поставляет на территорию Российской Федерации гербицид, маркированный знаком по международной регистрации № 460120; объемы реализации этой продукции и затраты на рекламу составили 1,5 млн. долларов США и соответственно 70 тыс. долларов.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 299677 частично, а именно:

для товаров 05 класса МКТУ – «препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды».

В подтверждение изложенных в возражении доводов лицом, его подавшим, представлен affidavit фирмы «Байер АГ» об объемах реализации и затратах на рекламу гербицида, маркированного товарным знаком «CONFIDOR».

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель свой отзыв не представил и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении от 25.07.2006, не убедительными.

С учетом даты приоритета (21.01.2005) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 299677 правовая база для оценки охраноспособности включает отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в 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.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков,

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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «КОНФИДАНТ» по свидетельству № 299677 является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак «CONFIDOR» по международной регистрации № 460120 от 24.04.1981 также является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства оспариваемого и противопоставленного знаков показал, что сопоставляемые обозначения «КОНФИДАНТ» и «CONFIDOR» состоят из 9 и 8 букв соответственно, трех слогов. Несмотря на то, что сравниваемые обозначения состоят из одинаковых звуков, расположенных в начальной части в том же

порядке, вопрос об ударной гласной в оспариваемом знаке не может быть решен однозначно в отличие от противопоставленного знака. Слово «CONFIDOR» является лексической единицей английского языка, образованной от слова «confide» [kən'faɪd] - доверять, поверять, полагаться на кого-либо, верить, поручать (Новый англо-русский словарь. Издание 3-е, Москва, Русский язык, 1996, стр. 143). Ударный второй слог (FI – фай) придает противопоставленному словесному знаку существенное фонетическое отличие по сравнению с оспариваемым товарным знаком. Сказанное обуславливает вывод об отсутствии фонетического сходства сравниваемых обозначений.

Использование букв различных алфавитов (латинский - русский) вносит определенное отличие в графическое восприятие сравниваемых обозначений.

Относительно сходства знаков по смысловому признаку необходимо отметить, что слово «КОНФИДАНТ» не имеет смыслового значения (отсутствует в словарях русского языка) и для большинства российских потребителей является фантазийным. Вместе с тем, общедоступная информация, представленная в словарях информационно-поисковой системы «Яндекс», позволила установить, что слово «конфидант» является устаревшей лексемой русского языка и в настоящее время редко употребляется в значении «наперсник»: в трагедиях 17-18 веков – сценическое амплуа; кормилица, гувернер, секретарь, компаньонка или иное приближенное лицо к герою или героине. В своей латинской транслитерации слова «confidant» в английском языке и «confident» французском языке соответственно тоже имеют значение «наперсник» (Новый англо-русский словарь, Москва, Русский язык, 1996, с.143; Гринева Е.Ф., Громова Т.Н., Французско-русский словарь, Москва, ЦИТАДЕЛЬ, 1998, с.113), что позволяет говорить о сходном этимологическом происхождении этих слов. В настоящее время «наперсник» - «(устар.). Любимец, пользующийся особым доверием кого-н.» (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю., Толковый словарь русского языка, Москва, 1999, с.388).

Как указывалось выше, слово «CONFIDOR» является лексемой английского языка и означает отглагольное существительное – доверитель, поручитель.

Таким образом, смысловое значение сопоставляемых обозначений различно.

Отсутствие фонетического, графического и семантического сходства сравниваемых обозначений обуславливает вывод об отсутствии их сходства в целом. Поэтому необходимость в анализе однородности услуг отсутствует.

На основании изложенного нет оснований считать, что оспариваемая регистрации произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона; предоставление правовой охраны словесному товарному знаку «КОНФИДАНТ» по свидетельству № 299677 следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 25.07.2006 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «КОНФИДАНТ» по свидетельству № 299677.**