

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 04.06.2008 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака, принятое по результатам экспертизы заявленного обозначения по заявке № 2005723959/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005723959/50 с приоритетом от 20.09.2005 заявлено на регистрацию на имя Zippo Manufacturing Company, США (далее - заявитель) в отношении товаров 14, 18 и 34 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «BLU» [блю], выполненный буквами латинского алфавита, и стилизованное изображение пламени.

В результате проведенной экспертизы было установлено, что заявленное обозначение по заявке № 2005723959/50 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского Кодекса Российской Федерации и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 14, 18 и части товаров 34 классов МКТУ, в связи с чем 28.02.2008 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение о государственной регистрации товарного знака, в отношении части товаров 34 класса МКТУ, а именно: зажигалки; курительные принадлежности; ящики для сигар, машинки для обрезки сигар, коробки с увлажнителем для сигар, фитили для зажигалок, панчи (устройства для прокалывания сигар) и триммеры (устройства для обрезки сигар).

Заключение по результатам экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками в отношении однородных товаров:

- международной регистрацией №2 817897 «BLU – SOURCE DU TEMPS», произведенной на имя “B.Lederer 22, Grand Rue Corcelles –NE (CH) с конвенционным приоритетом от 08.10.2003 в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ [1];

- международной регистрацией «BLU» под № 787923, произведенной на имя «Blu S.A. Allee du Bied 52 Colombier NE (CH) 03.09.2002 г. для однородных товаров 14 и 18 классов МКТУ [2].

Степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков, а также однородность товаров были установлены в соответствии с пунктами 14.4.2 и 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 № 32, зарегистрированными в Минюсте России 25.03.2003 под № 4322, введенных в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

Заявитель выразил несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в возражении от 04.06.2008, доводы которого сводятся к следующему.

Гражданский Кодекс Российской Федерации предусматривает возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет в отношении однородных товаров (услуг), при условии согласия правообладателя более раннего сходного знака.

Заявитель приложил к возражению письмо –согласие от правообладателя международных регистраций №№ 787923 и 817897 с переводом на русский язык.

На основании представленного письма – согласия и вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.02.2008 и зарегистрировать заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом «BLU» по заявке № 2005723959/50 в отношении всех заявленных товаров 14 и 18 классов МКТУ и товаров 34 класса МКТУ (перечень ограничен заявителем), указанных в перечне.

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

С учетом даты подачи (20.09.2005) заявки №2005723959/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в

действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона и пунктом 2.8.1 и пунктом 2.8.2 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию 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 таких обозначений в качестве товарного знака 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.

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.

В соответствии с материалами заявки №2005723959/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено «комбинированное обозначение, включающее слово BLU [блю], выполненное буквами латинского алфавита, и стилизованное изображение пламени. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 14, 18 и части товаров 34 классов МКТУ на имя Zippo Manufacturing Company, США.

Заключение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства основано на наличии ранее зарегистрированных на

имя других лиц сходных до степени смешения знаков по международным регистрациям [1-2] в отношении однородных товаров.

Противопоставленный знак [1], является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак [2], является словесным, выполнен原创альным жирным шрифтом латинского алфавита.

Противопоставленные знаки и заявленное обозначение содержат фонетически тождественный словесный элемент «BLU», что обуславливает ассоциирование знаков в целом.

При этом данный словесный элемент не имеет смыслового значения, что определяет его фантазийность.

Вместе с тем заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1] и [2] имеют фонетические и графические отличия. Противопоставленный знак [1] представляет собой словосочетание, состоящее из четырех слов, фантазийное слово «BLU» и через тире «source du temps», в переводе с французского означает «источник времени». Противопоставленный знак [2] состоит из одного словесного элемента, который выполнен原创альным, запоминающимся шрифтом. Заявленное комбинированное обозначение состоит из одного короткого фантазийного элемента «BLU» и стилизованного изображения пламени. Указанное свидетельствует о том что, несмотря на сходство знаков в целом, каждый из них имеет свои отличительные черты.

В отношении однородности товаров Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в частности в отношении товаров 14, 18 классов МКТУ, указанных в перечне, которые являются однородными товарами противопоставленных знаков.

Вместе с тем правообладателем противопоставленных знаков по международной регистрации №№ 787923 и 817897 было представлено письмо-согласие, в котором Bernhard Lederer являясь обладателем исключительного права, находящийся по адресу: 22, Grand Rue, CH – 2035 Corcelles-NE, Switzerland, заявляет о том, что не имеет возражений против регистрации и использования в Российской Федерации компанией Zippo Manufacturing Company, товарного знака по заявке № 2005723959/50 в отношении товаров 14 и 18 классов МКТУ.

Правообладатель противопоставленных международных регистраций, является дизайнером и изготовителем эксклюзивных наручных часов и использует данные знаки в отношении указанных товаров. Благодаря использованию в производстве драгоценных материалов товары, маркируемые данными знаками, относятся к предметам роскоши и не ориентированы на массового потребителя.

Заявитель, Зиппо Мэнуфэкчуринг Компани, с 1932 года является известным во всем мире производителем карманных зажигалок и принадлежностей для курения.

С учетом разных сфер деятельности на протяжении долгого времени, а также узкой специализации правообладателя противопоставленных обозначений и заявителя коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным принять данное письмо –согласие.

Следовательно, коллегия Палаты по патентным спорам располагает материалами, устраниющими препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 04.06.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.02.2008, и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:**

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

Г

Г

- (511) 14- Зажигалки из благородных металлов и их сплавов.
- 18 - Изделия из кожи, включенные в 18 класс, в том числе, кожаные кисеты; кожаные коробки с увлажнителем для сигар; кожаные панчи (устройства для прокалывания сигар); кожаные триммеры (устройство для обрезки сигар).
- 34- Зажигалки; курительные принадлежности; ящики для сигар, машинки для обрезки сигар, коробки с увлажнителем для сигар, фитили для зажигалок, панчи (устройство для прокалывания сигар), и триммеры (устройство для обрезки сигар).

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.