

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 07.04.2006, поданное Аул Интернешнл Пти Лтд., Сингапур (далее – заявитель), на решение экспертизы от 10.01.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2004704014/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2004714014/50 с приоритетом от 23.06.2004 заявлено на регистрацию на имя Аул Интернешнл Пти Лтд., Сингапур в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой слово «Negresco», выполненное с заглавной буквы строчными буквами латинского алфавита на фоне прямоугольника, составленного из разноцветных полос.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в черном, красном, зеленом, желтом, белом цветовом сочетании.

Решение экспертизы от 10.01.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров, приведенных в перечне, мотивированно несоответствием его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее—Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное комбинированное обозначение по заявке №2004714014/50 является сходным до степени смешения в

отношении однородных товаров с ранее зарегистрированным на имя другого лица словесным товарным знаком «НЕГРЕСКО» по свидетельству №204330.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.04.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы по следующим причинам:

- сравниваемые обозначения выполнены буквами различных алфавитов, в связи с чем отличаются визуально;
- в заявленном обозначении присутствуют изобразительные элементы яркой цветовой гаммы, что усиливает различие сопоставляемых обозначений;
- словесные элементы «Negresco» и «НЕГРЕСКО» не имеют смыслового сходства.

На основании изложенного, заявителем была выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными по следующим причинам.

С учетом даты 23.06.2004 поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 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.

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 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное комбинированное обозначение по заявке №2004714014/50 представляет собой слово «Negresco», выполненное с заглавной буквы строчными буквами латинского алфавита на фоне прямоугольника, составленного из разноцветных полос.

Доминирующее положение в обозначении занимает словесный элемент «Negresco», выполненный крупными буквами в центре знака и акцентирующий на себе внимание потребителя.

Следовательно, восприятие заявленного обозначения определяется восприятием его словесного элемента «Negresco».

Противопоставленный словесный товарный знак «НЕГРЕСКО» по свидетельству №204330 выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ словесных обозначений «Negresco» и «НЕГРЕСКО» показал, что они имеют высокую степень звукового сходства, поскольку представляют собой транслитерацию друг друга.

Различие в графическом исполнении сопоставляемых словесных знаков (использование различных алфавитов) не оказывает решающего влияния при определении их сходства в силу наличия высокой степени фонетического сходства.

Отсутствие сведений о смысловых значениях слов «Negresco» и «НЕГРЕСКО» не позволяет их оценить по семантическому фактору сходства.

В силу изложенного, сравниваемые словесные элементы «Negresco» и «НЕГРЕСКО» и, следовательно, знаки в целом, как правомерно указано в решении экспертизы, являются сходными.

Анализ перечней товаров 30 класса МКТУ сравниваемых знаков показал их совпадение по виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации, что свидетельствует об их однородности и заявителем не оспаривается.

В связи с этим, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2004714014/50 противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 07.04.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 10.01.2006.**