

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, рассмотрела возражение от 14.04.2010, поданное фирмой Ситизен Токей Кабусики Кайся, Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 15.01.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №966275, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №966275, произведенной Международным Бюро ВОИС 23.05.2008 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №966275 представляет собой комбинированное обозначение, которое включает словесный элемент «GRANDEUX», выполненный близким к стандартному шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде комбинации заглавной буквы «G» и ее зеркального отражения, наложенных друг на друга. Изобразительный элемент расположен над словесным.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 15.01.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №966275.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной

регистрации №966275 не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что изобразительный элемент комбинированного знака по международной регистрации №966275 сходен до степени смешения с изобразительным элементом комбинированного товарного знака по свидетельству №393018, ранее зарегистрированного на имя другого лица в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.04.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 15.01.2010.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение по международной регистрации №966275 не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №393018 в силу фонетического, семантического и визуального несходства их словесных элементов.

В возражении также отмечено, что заявитель является известнейшим производителем хронометрических приборов и часов, в то время как правообладатель, судя по информации из Интернет, использует свой знак в отношении ювелирных изделий и украшений, что исключает совместную встречаемость товаров в обиходе и в продаже и риск введения потребителя в заблуждение относительно производителя продукции.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №966275 в полном объеме.

К возражению приложена упомянутая информация с сайтов заявителя и правообладателя из сети Интернет.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (23.05.2008) международной регистрации №966275 в Международном бюро ВОИС правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс 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 требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.2.4.3) Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;

- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.п.);

- сочетание цветов и тонов.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются 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 №966275, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, которое включает словесный элемент «GRANDEUX», выполненный шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде комбинации заглавной буквы «G» и ее зеркального отражения, наложенных друг на друга. Изобразительный элемент и словесный элемент расположены друг под другом, при этом обе части композиции визуально выделены и играют равную роль в формировании общего зрительного впечатления, что не позволяет выделить из них доминирующую часть, играющую основную роль в индивидуализации товаров.

Слово «GRANDEUX» не является лексической единицей какого-либо из европейских языков, представляя собой изобретенное слово, не имеющее смыслового значения.

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №393018 включает словесный элемент «GURHAN» (мужское турецкое имя, имеющее значение «Сильный Хан», см. Яндекс. FactorName.ru), выполненный шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита, и расположенный под ним изобразительный элемент, построенный по тому же принципу, что и в международной регистрации №966275: в виде комбинации наложенных друг на друга заглавной буквы «G» и ее зеркального отражения.

В противопоставленном товарном знаке изобразительный элемент, так же как и в международной регистрации №966275, играет существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом.

Сравнительный анализ комбинированных обозначений по международной регистрации № 966275 и по свидетельству №393018 показал близкое к тождеству сходство их изобразительных элементов, представляющих собой комбинацию из заглавной буквы «G» и ее зеркального отражения, наложенных друг на друга. Оба элемента характеризуются одинаковой внешней формой, наличием симметрии, одинаковым смысловым значением, характером изображений и цветовой гаммой.

Несмотря на то, что включенные в сравниваемые обозначения словесные элементы «GRANDEUX» и «GURHAN» отличаются друг от друга фонетически и семантически, они выполнены идентичным шрифтом и начинаются с одинаковой заглавной буквы «G», положенной в основу практически тождественных изобразительных элементов, что дополнительно усиливает сходство сравниваемых знаков в целом.

Следует также отметить, что для среднего российского потребителя семантическое различие между словесными элементами не является очевидным, а использованный принцип композиционного решения знаков (изобразительный и словесный элементы расположены друг над/под другом) способствует формированию у потребителя сходного общего зрительного впечатления.

Изложенное позволяет сделать вывод, что сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Товары 14 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству №393018 и испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №966275, тождественны или соотносятся друг по отношению к другу как род - вид, в силу чего их однородность не вызывает сомнений.

Довод заявителя о том, что правообладатель использует свой товарный знак только в отношении ювелирных изделий и украшений, в то время как заявитель известен как производитель хронометрических приборов и часов, не может быть принят во внимание, поскольку оба сравниваемых перечня товаров 14 класса МКТУ, как указано выше, содержат однородные товары, в том числе хронометрические приборы, часы и украшения.

Таким образом, знак по международной регистрации №966275 не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса и, соответственно, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации этого знака следует признать обоснованными.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 14.04.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 15.01.2010.