

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 25.04.2005, поданное компанией Колибри Корпорейшн, США (далее – заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности (далее - решение экспертизы) об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2003710299/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2003710299/50 с приоритетом от 23.05.2003 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «COLIBRI», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением экспертизы от 26.01.2005 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всего перечня товаров, указанных в заявке, ввиду несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенного в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Указанное решение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица товарным знаком «КОЛИБРИ» по свидетельству № 239286 с приоритетом от 13.12.2001 [1] в отношении однородных товаров 14 класса.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.06.2005 заявитель выражает свое несогласие с указанным решением экспертизы, мотивируя его следующими доводами:

- заявленное обозначение фонетически и визуально не является сходным до степени смешения с противопоставленным комбинированным товарным знаком [1] в виду целого ряда различий, обусловленных наличием в знаке изобразительного элемента и дополнительного словесного элемента «ДИЗАЙН - СТУДИЯ»;
- оригинальное исполнение изобразительного элемента в виде птицы и включение в состав противопоставленного товарного знака дополнительного словесного элемента усиливают несходство сравниваемых обозначений;
- вышеперечисленные элементы в противопоставленном товарном знаке [1] оказывают существенное влияние на различное восприятие данных обозначений, что позволяет говорить о том, что заявленное обозначение не ассоциируется с товарным знаком [1], несмотря на сходство только одного элемента.

Заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения не убедительными.

С учетом даты (23.05.2003) поступления заявки на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции

Российской Федерации 25.03.2003, рег.№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 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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.2.2 (г) Правил признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Решение экспертизы от 26.01.2005 об отказе в регистрации в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного на имя иного лица товарного знака [1].

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой выполненное буквами латинского алфавита словесное обозначение «COLIBRI», которое относится к значимым словам и переводится с французского и итальянского языков как «колибри» (см. В.Г.Гак и др. Французско-русский словарь, Москва, из-во «Русский язык», 1995, с. 198; Г.Ф.Зорько и др., Новый итальянско-русский словарь, Москва, из-во «Русский язык», 1995, с. 182) и произносятся согласно их фонетическим транскрибциям как [колибри]. Регистрация испрашивается в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой комбинированный товарный знак, содержащий охраняемый словесный элемент «КОЛИБРИ» и неохраняемый словесный элемент «ДИЗАЙН-СТУДИЯ». Справа от надписей, размещенных на двух уровнях, нарисована летящая птичка колибри. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 14 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал следующее.

Словесный элемент «КОЛИБРИ» товарного знака [1] является его сильным элементом. Это обусловлено тем, что он занимает существенное пространственное положение в знаке, а также тем, что словесные элементы комбинированных обозначений, в отличие от изобразительных, воспринимаются не только зрительно, но и на слух. В данном случае изобразительный элемент знака в виде птички колибри усиливает смысловое значение словесного элемента «КОЛИБРИ».

Оценка фонетического сходства оспариваемого обозначения «COLIBRI» (в соответствии с его французской и итальянской фонетической

транскрибией) и словесного элемента «КОЛИБРИ» показывает очень близкое звучание их первых звуков («К» и «С»), а также совпадение и одинаковое расположение всех остальных звуков, что свидетельствует о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Благодаря высокой степени фонетического сходства, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об их сходстве.

Сопоставляемые обозначения зарегистрированы и заявлены в отношении идентичных товаров 14 класса: «благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы». Остальные товары 14 класса заявленного перечня (например, «агаты; алмазы; шпинели [драгоценные камни]», «изделия золотые и серебряные [за исключением ножей, вилок и ложек]», «механизмы часовые; хронографы [часы] наручные;

хронометры; хроноскопы», «украшения») и товары «драгоценные камни; благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; часы и прочие хронометрические приборы; ювелирные изделия, бижутерия», в отношении которых зарегистрирован товарный знак [1] объединены критерием «род-вид», имеют одно и то же назначение, условия сбыта и круг потребителей, поэтому их следует признать однородными.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака при однородности перечня товаров 14 класса позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров.

Таким образом, заявленное обозначение «COLIBRI» не удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, следовательно, решение экспертизы является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 25.04.2005 и оставить в силе решение экспертизы от 26.01.2006.**