

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, 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 26.02.2008, поданное ООО «Часовая компания «ЭЛИКС-ФОРУМ», Российская Федерация (далее — заявитель), на решение экспертизы от 12.12.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2007723265/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007723265/50 с приоритетом от 30.07.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛИКС-ФОРУМ», Москва в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено обозначение «SAVAGE», написанное заглавными буквами латинского алфавита, в котором буква «V» выполнена в виде галочки.

Федеральным институтом промышленной собственности (далее—ФИПС) вынесено решение от 12.12.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием 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 Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «SAVAGE» по заявке №2007723265/50, является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица знаками «DIAMANTS SAUVAGES» по международной регистрации №750738 и «PIERRES SAUVAGES» по международной регистрации №749183.

В решении экспертизы указано, что сходство знаков достигается за счет сходства элементов «SAVAGE» и «SAUVAGES» по фонетическому и семантическому признакам.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.02.2008 заявитель выражает несогласие с решением экспертизы по следующим причинам:

- заявленное обозначение «SAVAGE» является значимым словом английского языка со значением «дикий, первобытный, дикарь, жестокий человек» (см. В.К. Мюллер. Англо-русский словарь. М., «Русский язык», 1992) [1] и прочитывается как «сэвидж»;
- кроме того, в заявленном обозначении буква «V» выполнена в виде галочки, что вызывает ассоциации с часовыми стрелками;
- противопоставленные знаки «DIAMANTS SAUVAGES» и «PIERRES SAUVAGES» представляют собой словосочетания французского языка, означающие «дикие бриллианты» и «дикие камни» (см. К.А. Ганшина. Французско-русский словарь. М., «Советская энциклопедия») [2], которые произносятся как «диамант соваж» и «Пьер соваж» соответственно;
- таким образом, сопоставляемые товарные знаки не являются сходными фонетически, графически и семантически;
- по информации заявителя правообладатель противопоставленных знаков не использует их на территории Российской Федерации, в связи с чем заявитель обратился в Палату по патентным спорам с заявлениями о досрочном прекращении их правовой охраны в Российской Федерации.

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

Заявителем представлены копии следующих материалов:

1. В.К. Мюллер. Англо-русский словарь. М., «Русский язык», 1992 [1];
2. К.А. Ганшина. Французско-русский словарь. М., «Советская энциклопедия» [2];
3. Сведения из сети Интернет и правила чтения и грамматике французского языка [3].

Изучив материалы дела и заслушав присутствовавших, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (30.07.2007) приоритета заявки №2007723265/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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.

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 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.

Заявленное обозначение по заявке №2007723265/50 представляет собой обозначение «SAVAGE», написанное заглавными буквами латинского алфавита, в котором буква «V» выполнена в виде галочки.

Противопоставленный знак по международной регистрации №750738 «DIAMANTS SAUVAGES» выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак по международной регистрации №749183 «PIERRES SAUVAGES» выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ сходства знаков показал следующее.

Графическое исполнение заявленного обозначения способствует его неоднозначному восприятию. Так, наличие, изобразительного элемента (галочки) позволяет прочесть обозначение как единое слово «SAVAGE», так и в порядке: буквосочетание «SA», изобразительный элемент, слово «AGE».

При этом следует отметить, что слово «SAVAGE» прочитывается как «сэвидж» и является лексической единицей английского языка со значением «дикий, первобытный, дикарь, жестокий человек» [1].

Противопоставленные знаки «DIAMANTS SAUVAGES» и «PIERRES SAUVAGES» представляют собой словосочетания французского языка, означающие «дикие бриллианты» и «дикие камни», которые произносятся как «диамант соваж» и «пьер соваж» соответственно [2, 3]. Следует учитывать, что слова, входящие в словосочетания «DIAMANTS SAUVAGES» и «PIERRES SAUVAGES», связаны грамматически и семантически с образованием единой смысловой конструкции. С учетом указанного анализировать следует словосочетания в целом, а не слова по отдельности.

Действительно, сравниваемые обозначения могут восприниматься как содержащие в своем составе фонетически и семантически близкие элементы «SAVAGE» (сэвидж) и «SAUVAGES» (соваж).

Однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Данный вывод основывается на том, что противопоставленные знаки содержат в своем составе в начальной позиции словесные элементы «DIAMANTS» и «PIERRES», являющиеся в словосочетаниях главными

словами и придающими им отличное от заявленного обозначения звучание и смысловую окраску.

Следовательно, заявленное обозначение не совпадает с противопоставленным товарным знаком по большинству признаков фонетического сходства словесных обозначений: количеству слогов, составу гласных и согласных, близости состава гласных и согласных и т.д. В данном случае нельзя говорить и о полном фонетическом вхождении одного обозначения «SAVAGE» (сэвидж) в другие «DIAMANTS SAUVAGES» (диамант соваж) и «PIERRES SAUVAGES» (пьер соваж). Указанные факты обуславливают отсутствие сходства сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору сходства.

Визуальное различие сравниваемых обозначений достигается за счет различного количества словесных элементов и наличия в заявленном обозначении изобразительного элемента.

Семантика слов «дикий, первобытный, дикарь, жестокий человек» и «дикие бриллианты»/«дикие камни» также различна.

Кроме того, в качестве дополнительной информации необходимо отметить, что вероятность смешения заявленного и противопоставленного обозначений, в случае маркировки ими однородных товаров, отсутствует, ввиду того, что на российском рынке отсутствуют товары, маркированные знаками «DIAMANTS SAUVAGES» и «PIERRES SAUVAGES» и принадлежащие его владельцу. Указанный факт установлен решениями Роспатента от 23.10.2008, согласно которым правовая охрана на территории Российской Федерации международных регистраций №750738 и №749183 досрочно прекращена в связи с их неиспользованием.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 26.02.2008, отменить решение экспертизы от 12.12.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 14 - 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; агаты; алмазы; амулеты; анkers часов; барабаны часов [за исключением наручных]; браслеты; браслеты для часов; брелоки; брелоки для ключей; броши; будильники; булавки [бижутерия]; булавки декоративные; булавки для галстуков; бусы из прессованного янтаря; бюсты; гагат, необработанный или частично обработанный; жемчуг; жетоны медные; зажимы для галстуков; запонки; знаки; золото необработанное или чеканное; изделия из клуазоне; изделия золотые и серебряные (за исключением ножей, вилок и ложек); изделия художественные; изделия ювелирные; изделия ювелирные из янтаря; иридий; камни драгоценные; камни полудрагоценные; канитель серебряная; кольцо; кольца, перстни; коробки; корпуса для часов; маятники часов [за исключением наручных]; медали; медальоны; металлы благородные, необработанные или частично обработанные; механизмы часовые; монеты; нити; нити золотые; нити серебряные; оливин [драгоценный камень]; осмий; палладий; платина; приборы хронометрические; пружины для наручных часов; родий; рутений; секундомеры с остановом; серебро необработанное или чеканное; серьги; слитки благородных металлов; сплавы благородных металлов; статуи; статуэтки; стекла для наручных часов; стразы; стрелки часовые; украшения; украшения для обуви [из благородных металлов]; украшения для шляп [из благородных металлов]; украшения из гагата; украшения серебряные; украшения ювелирные из слоновой кости; футляры для часов [за исключением наручных]; футляры для часов [подарочные]; хронографы [часы] наручные; хронометры; хроноскопы; цепи; цепочки для часов; циферблаты часов [за исключением наручных]; часы [за исключением наручных]; часы [наручные]; часы атомные; часы солнечные; часы электрические; часы эталонные [генератор задающих сигналов]; часы-браслет; шпинели [драгоценные камни].

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