

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, 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 12.12.2008, поданное Частной промышленно-торговой фирмой «ЮСИ», г. Харьков, Украина, (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 21.10.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007712509/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2007712509/50 с приоритетом от 27.04.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение – «ГРИФ», которое выполнено стандартным шрифтом.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 21.10.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ГРИФОН» по свидетельству №214720 и знаком «GREIF» по международной регистрации № 475790, ранее зарегистрированными на имя иных лиц в частности в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ. Сходство сравниваемых обозначений установлено по фонетическому и семантическому признакам.

В возражении от 12.12.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента в связи с тем, что сходство обозначений отсутствует в виду того, что их фонетика и семантика разные, товары не однородны. На основании этого выражена просьба удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 21.10.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня, а именно: «воски сапожные или обувные; средства для чистки обуви; кремы, воски для кожи; пасты для полирования; препараты для сухой чистки; составы для кожи полировальные».

К возражению приложены следующие материалы:

- образцы упаковки крема для обуви «Гриф»;
- свидетельство комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР № 35247 от 20.03.1968;
- санитарно-эпидемиологическое заключение от 30.11.2001;
- ТУ 6-12-276-81;
- типовой тех. Регламент производства пасты для обуви «Гриф»;
- протокол от 29.11.2001 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве;
- протокол гос. санитарно-гигиенической экспертизы от 20.11.2006 МОЗ Украины;
- контракт от 03.02.2003;
- контракт от 12.01.2001;
- договор № 0103/42 от 01.03.2002;
- дополнительное соглашение к договору № 0103/42 от 01.03.2002.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения не убедительными.

С учетом даты (27.04.2007) поступления заявки №2007712509/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №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», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие с 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 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, не смотря 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяется по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил.

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.

По заявке № 2007712509/50 испрашивается регистрация в качестве товарного знака словесного обозначения «ГРИФ», выполненного стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита черного цвета.(1)

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству №214720 представляет собой слово «ГРИФОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован, в том числе для товаров 03 класса МКТУ.(2)

Противопоставленный словесный знак по международной регистрации №475790 представляет собой слово «GREIF», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован, в том числе для товаров 03 класса МКТУ: «Pâtes à laver les mains/ средство для мытья рук».(3)

Заявитель в своем возражении просит предоставить правовую охрану заявленному обозначению для товаров 03 класса МКТУ: «воски сапожные или обувные; средства для чистки обуви; кремы, воски для кожи; пасты для полирования; препараты для сухой чистки; составы для кожи полировальные».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал следующее.

Заявленное обозначения «ГРИФ» (1) и противопоставленный знак «GREIF» (3) являются сходными в целом по семантическому и фонетическому признакам. Вместе с тем корректировка заявителем своих притязаний по перечню товаров исключает возможность противопоставления ему знака (3) по следующей причине.

Товары 03 класса МКТУ «Pâtes à laver les mains/ средство для мытья рук» противопоставленного знака (3) и товары 03 класса МКТУ «воски сапожные или обувные; средства для чистки обуви; кремы, воски для кожи; пасты для полирования; препараты для сухой чистки; составы для кожи полировальные» не могут быть признаны однородными, поскольку имеют различное назначение и круг потребителей.

Анализ заявленного обозначения “ГРИФ”(1) и противопоставленного ему товарного знака «ГРИФОН»(2) по фонетическому признаку показал, что буквы и звуки начальных частей «г-р-и-ф» совпадают; звуки «о-н» на конце противопоставленного товарного знака (2) не оказывают существенного влияния на восприятие знаков в целом.

Анализ словарно справочной литературы позволил установить, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (2) имеют одинаковое значение: «Гриф (грифон) — это вымышленное существо, полу-орёл и полу-лев»

([http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%84_\(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F\)](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%84_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F))), («Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Москва 1999, стр.145).

Графическое сходство знаков обусловлено их шрифтовым написанием.

Таким образом, заявленное обозначение (1) и противопоставленный ему товарный знак (2) сходны по фонетическому, семантическому и графическому признакам.

Анализ на однородность заявленного обозначения и противопоставленного знака показал следующее.

Товары 03 класса МКТУ заявленного обозначения «ГРИФ» : «воски сапожные или обувные; средства для чистки обуви; кремы, воски для кожи; пасты для полирования; препараты для сухой чистки; составы для кожи полировальные» однородны товарам 03 класса МКТУ противопоставленного знака (2): «препараты для чистки, полирования», так как соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одинаковое назначение и круг потребителей.

Резюмируя изложенное, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (2) до степени смешения в отношении однородных товаров является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 12.12.2008 и оставить в силе решение Роспатента от 21.10.2008.