

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 №4520, рассмотрела возражение от 08.10.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Промышленная группа «Гризли», Волгоградская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007727200/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2007727200/50 с приоритетом от 03.09.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изображения медведя, передняя лапа которого сливается с оригинально выполненной буквой «З» в слове «ГРИЗЛИ».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 26.06.2009 о государственной регистрации товарного знака только в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в заявке. Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 07 класса МКТУ мотивирован несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано в заключении экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству

№307026, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом критерии сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.10.2009, в котором заявитель выражает несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26.06.2009.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение отличает то, что оно представляет собой законченную композицию, в которой семантика словесного элемента подтверждается образом могучего медведя;
- 2) словесный элемент «ГРИЗЛИ» заявленного обозначения совпадает с отличительной частью фирменного наименования заявителя;
- 3) обозначение «ГРИЗЛИ» приобрело широкую известность у потребителей в результате его длительного использования заявителем в отношении производимых им лесопильных станков;
- 4) заявитель просит сократить перечень товаров 07 класса МКТУ, приведенный в заявке, предоставив правовую охрану заявленному обозначению в отношении товаров «строгальные станки, в том числе лесопильные».

С учетом изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 07 класса МКТУ «строгальные станки, в том числе лесопильные» и всех услуг 37 класса МКТУ, указанных в заявке.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (03.09.2007) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака

включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки 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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ГРИЗЛИ», выполненным заглавными буквами русского алфавита шрифтом, близким к стандартному, за исключением буквы «З», выполненной оригинальным шрифтом.

Следует отметить, что оригинальное исполнение буквы «З» в слове «ГРИЗЛИ» не вызывает каких-либо затруднений при его прочтении. При этом смысловое значение слова «ГРИЗЛИ» в заявленном обозначении совпадает со смысловым значением изображения медведя.

Гризли – это крупный медведь, водящийся в горах западной части Северной Америки (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона»).

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению, согласно возражению, испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ «строгальные станки, в том числе лесопильные» и всех услуг 37 класса МКТУ, указанных в заявке.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №307026 с приоритетом от 21.09.2004 представляет собой словесное обозначение «GRIZZLY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Данный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 07 класса МКТУ «станки; станки строгальные».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что в их состав входят фонетически и семантически тождественные слова – «ГРИЗЛИ» и «GRIZZLY». Фонетическое тождество этих слов обусловлено совпадением состава звуков, а семантическое – совпадением их смыслового значения.

Так, «GRIZZLY» в переводе с английского языка означает «ГРИЗЛИ» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АBBYY Lingvo»).

В силу указанного сравниваемые знаки ассоциируются между собой в целом.

При сравнительном анализе данных обозначений коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что при их восприятии преобладают словесные обозначения, сходство которых обуславливается фонетическим и семантическим факторами.

Некоторые различия по графическому критерию (исполнение словесных элементов буквами разных алфавитов, их шрифтовое исполнение и наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента) не оказывают решающего влияния на восприятие сравниваемых знаков в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по

всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными.

Товары 07 класса МКТУ «строгальные станки, в том числе лесопильные», в отношении которых, согласно возражению, испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 07 класса МКТУ «станки; станки строгальные», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, соотносятся как вид-род («строгальные станки, в том числе лесопильные» – «станки»), совпадают («строгальные станки» – «станки строгальные») либо относятся к одной родовой группе деревообрабатывающих станков («станки лесопильные» – «станки строгальные»), то есть являются однородными.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №307026 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

Доводы возражения о том, что словесный элемент «ГРИЗЛИ» заявленного обозначения совпадает с отличительной частью фирменного наименования заявителя и что обозначение «ГРИЗЛИ» приобрело известность у потребителей в результате его использования заявителем в отношении производимых им лесопильных станков, не опровергают вывод о сходстве указанных выше знаков до степени смешения в отношении однородных товаров.

Изложенное обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 08.10.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26.06.2009.