

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 01.08.2006, поданное компанией «Congre Publications, Inc.», Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель), на решение экспертизы от 02.05.2006, при этом установлено следующее.

Словесный знак «CHERI» по международной регистрации №823116 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 24.11.2003 (с конвенционным приоритетом от 22.07.2003 в отношении услуг 41 класса МКТУ) на имя заявителя, в отношении товаров 16 и услуг 38 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Решением экспертизы от 02.05.2006 знаку по международной регистрации №823116 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 16 класса МКТУ по мотивам несоответствия указанного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92г., №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, №166-ФЗ, введенного в действие 27.12.2002 (далее — Закон) и пункта 2.4(1) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Минюсте России 25.03.2003г., рег.№4322, введенных в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

Указанный вывод обоснован тем, что знак «CHERI» по международной регистрации №82311 сходен до степени смешения со знаком «Chérie FM» по международной регистрации №623854, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

В возражении от 01.08.2006, поданном в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки «CHERI» и «Chérie FM» не являются сходными по основным признакам сходства словесных обозначений;
- визуальное различие сравниваемых знаков обусловлено тем, что в отличие от знака по международной регистрации №823115, который является словесным, противопоставленный знак является комбинированным, его словесный элемент выполнен оригинальным шрифтом;
- фонетическое различие знаков обусловлено различиями в произношении и ударении обозначений «CHERI» [‘чери] и «Chérie» [ше’ри];
- семантическое различие обусловлено тем, что знак «CHERI» является вымышленным словом, в то время как знак «Chérie FM» обладает смысловым значением, а именно «Chérie» - дорогой, дорогая, ...; «FM» - частотная модуляция (в радиовещании);
- товары 16 класса МКТУ, указанные в перечнях сопоставляемых обозначений, являются неоднородными;
- знаки по международным регистрациям №623854 и №823116 сосуществуют в других заявленных к регистрации странах.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об изменении решения экспертизы и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №823116 в отношении всех товаров, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты 24.11.2003 международной регистрации №823116 правовая база для оценки охраноспособности знака по указанной международной регистрации включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона и пунктом 2.4 Правил 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 или охраняемые в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международными договорами 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 14.4.2.2. Правил словесные обозначения сравниваются:

-со словесными обозначениями;

-с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а)-(в) могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 №823116 [1] представляет собой слово «CHERI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный комбинированный знак по международной регистрации №623854 [2] представляет собой композицию, выполненную на фоне квадрата темного цвета, включающую словесный элемент «Chérie», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, подчеркнутый изогнутой линией, и сочетание букв «FM», расположенное под линией и имеющее характерное

графическое исполнение. Несмотря на оригинальное графическое выполнение шрифтовых единиц, словесное обозначение «Chérie» не утратило словесного характера и легко прочитывается и, принимая во внимание его смысловое и пространственное значение, занимает доминирующее положение в знаке.

Анализ сходства знаков [1] и [2] по основным критериям сходства словесных обозначений показал следующее.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слова «chéri» и «chérie» относятся к лексике французского языка и переводятся на русский язык следующим образом: chéri - дорогой, любимый, а chérie - дорогая, любимая (см. «Французско-русский словарь» Е.Ф.Гринева, Т.Н.Громова, М., «Русский язык», 1991, с.95). Согласно грамматическим правилам французского языка при выполнении слова заглавными буквами допускается его написание без надстрочного знака «'» (accents aigus). Указанное позволяет сделать вывод о том, что слова «CHERI» и «Chérie» несут одинаковую смысловую нагрузку и являются семантически сходными.

Слово «CHERI» отличается от слова «Chérie» одной буквой «E», которая расположена в конце слова, что обуславливает их фонетическое сходство.

Сходство по фонетическому и семантическому факторам сходства словесного знака «CHERI» и словесного элемента «Chérie», который является основным в составе противопоставленного знака, свидетельствует о сходстве знаков в целом. Различия в графическом исполнении шрифтовых единиц словесных обозначений, а также наличие маловыразительных изобразительных элементов в противопоставленном знаке, не оказывают значительного влияния на восприятие знаков.

В отношении однородности товаров, указанных в перечнях товаров 16 класса МКТУ сравниваемых знаков, следует отметить следующее.

Перечень товаров 16 класса МКТУ знака по международной регистрации №823116 включает «revues de divertissements pour adultes» (обзоры развлечений для взрослых), а перечень товаров того же класса противопоставленной международной регистрации включает, в частности, позицию «produits de l'imprimerie» (печатная продукция). Указанные товары соотносятся между собой как категории вид - род, а поэтому являются однородными.

На основании изложенного знаки [1] и [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ, несмотря на отдельные отличия.

Из сказанного выше следует, что основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №823116 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона правомерны.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам

решила:

отказать в удовлетворении возражения от 01.08.2006, оставить в силе решение экспертизы от 02.05.2006.