

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 за № 4520, с изменениями внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее –Правила), рассмотрела возражение от 18.07.2006, поданное ГАРИБСОНС (ПВТ) ЛТД. Б-22/А С.И.Т.Е., КАРАЧИ-75700, ПАКИСТАН (далее — заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке 2004714529/50, при этом установлено следующее.

Предоставление обозначению по заявке № 2004714529/50 с приоритетом от 29.06.2004 правовая охрана в качестве товарного знака испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное изображение в виде этикетки прямоугольной формы с основным фоном зеленого цвета, интенсивность которого снижается сверху вниз, в верхней части этикетки выполнена белая полоса, обозначенная тонким черным контуром, на концах полосы — витиеватый орнамент желтого цвета, ниже - слово Mughal (мугхал), не имеющее смыслового значения, выполненное оригинальным шрифтом красного цвета, справа от него - то же слово, написанное арабской вязью, между словами изображен профиль человека в чалме внутри круга белого цвета, ниже внутри желтой рамки оригинальной формы - изображение человека в чалме и восточном одеянии, в одной руке которого - роза, а в другой - кинжал, в верхней части рамки справа и слева симметрично выполнен витиеватый орнамент желтого цвета, под рамкой слева - слово Mughal.

Решение экспертизы от 20.02.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 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, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон) и пунктами 2.8, 2.8.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила). Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным ранее в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя иного лица, а именно:

- с товарным знаком «GREAT MUGHAL», зарегистрированным для однородных товаров 30 класса МКТУ, св-во № 161987, с приоритетом от 28.01.1997.

Сходство установлено в силу фонетического сходства словесных составляющих обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение заявителя от 18.07.2006, в котором Заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы ввиду того, что действие противопоставленной регистрации было досрочно прекращено в связи с неиспользованием на территории РФ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего перечня товаров.

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.06.2004) поступления заявки № 2004714529/50 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеуказанный Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 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, 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 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(2) Правил определяют 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 определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (3) 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. 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 № 2004714529/50 представляет собой этикетку прямоугольной формы с основным фоном зеленого цвета, интенсивность

которого снижается сверху вниз, в верхней части этикетки выполнена белая полоса, обозначенная тонким черным контуром, на концах полосы — витиеватый орнамент желтого цвета, ниже - слово Mughal (мугхал), не имеющее смыслового значения, выполнено оригинальным шрифтом красного цвета, справа от него - то же слово, написанное арабской вязью, между словами изображен профиль человека в чалме внутри круга белого цвета, ниже внутри желтой рамки оригинальной формы - изображение человека в чалме и восточном одеянии, в одной руке которого - роза, а в другой - кинжал, в верхней части рамки справа и слева симметрично выполнен витиеватый орнамент желтого цвета, под рамкой слева - слово Mughal.

Противопоставленный экспертизой товарный знак представляет собой словесное обозначение в виде словосочетания «GREAT MUGHAL», выполненных буквами латинского алфавитов.

Сходство данных обозначений обусловлено вхождением в их состав в качестве основного индивидуализирующего элемента слово «MUGHAL».

Согласно информации из сети Интернет слово «MUGHAL», имеет следующее семантическое значение - Великие Моголы, династия правителей в Индии (1526-1858). Её основатель Бабур Тимурид происходил из Моголистана, как в то время назывались территория Средней и Центральной Азии, - отсюда название династии "Моголы" (индийское Мугхал). Великими Моголами называли эту династию европейские путешественники 17 века.

Однородность товаров «рис» (заявка № 2004714529/50) и зерновые продукты (свидетельство № 161987) обусловлена их соотношением как род-вид: рис- травянистое растение из семейства злаков, возделываемое с древнейших времен в тропических и теплых странах всего света (см. интернет)

Однако, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что на дату (18.07.2006) принятия к рассмотрению возражения на решение экспертизы по заявке № 2004714529/50, уже было вынесено решение о прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству № 161987.

При указанных обстоятельствах у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания считать, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 18.07.2006 г., отменить решение экспертизы от 20.02.2006 г и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для следующего перечня услуг:

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- (591) Зеленый, белый, красный, желтый, черный, серый,
розовый, голубой
- (511) -30 рис