

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 29.08.2008, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное компанией ГРУНДИГ Мультимедиа Б.В., Нидерланды (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №334471, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005733870/50 с приоритетом от 27.12.2005 зарегистрирован 20.09.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №334471 на имя ООО «Стрелок-С», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 07, 09, 11, 15, 16, 21, 28 и услуг 38 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, графическая часть которого, расположенная в левой части знака, представляет собой закрученную по спирали линию, а словесная – немецкое слово «grunder» (труженик), выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами немецкого алфавита. Все обозначение выполнено на фоне прямоугольника, вытянутого по горизонтали. Товарный знак охраняется в красном и белом цветовом сочетании.

В возражении от 29.08.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по

свидетельству № 334471 предоставлена в нарушение требований положений пункта 6.2 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «grunder» по свидетельству № 334471 сходен до степени смешения с международными регистрациями:

- № 813040 знака «GRUNDIG» [1];
- № 430570 знака «GRUNDIG Super Color» [2];
- №437166 знака «GRUNDIG electronic» [3];
- №446650 знака «GRUNDIG» [4];
- №446650А знака «GRUNDIG» [5];
- №476875 знака «GRUNDIG» [6];
- №583095 знака «OFFICE LINE by GRUNDIG » [7];
- №626176 знака «GRUNDIG made for you» [8];
- №728942 знака «EVENTS TODAY provided by GRUNDIG» [9];
- №728944 знака «EVENTS CHANNEL provided by GRUNDIG» [10]
- №783321 знака «GRUNDIG INTERMEDIA SYSTEM» [11], которым

ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров и услуг.

По мнению лица, подавшего возражение, знаки сходны визуально и фонетически. При этом фонетическое сходство обусловлено одинаковым количеством букв и слогов в словах «GRUNDIG» и «grunder» а также практически тождественной основной, определяющей восприятие частью, образованной пятью первыми буквами, находящимися под ударением – GRUND - GRUND.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак, включающий немецкое слово «grunder» способен вызвать в сознании потребителя ассоциации с немецким происхождением товаров, что может привести к смешению знаков на российском рынке.

В возражении отсутствует анализ оспариваемой и противопоставленных регистраций с точки зрения однородности товаров и

услуг, однако лицо, подавшее возражение, просит признать недействительной предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку частично в отношении однородных товаров.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением, однако отзыва по мотивам возражение не представил и участия в заседании коллегии не принял.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты 27.12.2005 поступления заявки №2005733870/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охранных способности включает Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее — 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Согласно пункту (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) указанного пункта.

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.

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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее слово «grunder», выполненное в оригинальной графической манере строчными буквами немецкого алфавита, и изобразительный элемент в виде фигуры, образованной спиральными линиями. Оба элемента знака расположены белым цветом на фоне красного горизонтально ориентированного прямоугольника.

Слово «grunder» является лексической единицей немецкого языка и обозначает основатель, учредитель (см. Яндекс. Словари).

В противопоставленных знаках [1] - [6], [8] доминирующее положение занимает словесный элемент «GRUNDIG», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В противопоставленных знаках [7], [9] - [11] словесный элемент «GRUNDIG» присутствует, однако выполнен шрифтом, размер букв которого существенно

меньше размера букв других словесных элементов, включенных в эти знаки.

Слово «grundig» в немецком языке имеет значение тинистый, топкий (см. Яндекс. Словари).

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных знаков показал следующее.

Слова grunder и grundig, являясь лексическими единицами немецкого языка, как указано выше, имеют различное значение, что определяет семантическое несходство этих слов.

Несмотря на фонетическое сходство начальных частей сравниваемых слов grund- и GRUN- в целом они различаются фонетически, благодаря наличию в конечной части сравниваемых слов фонетически различных звуковых сочетаний - er и -ig, при этом звонкий сонорный звук [r] придает слову «grunder» четкое определенное окончание, в отличие от согласной «G» на конце слова GRUNDIG, кроме того, наличие умлаута в слове «grunder» дополнительно усиливает общее фонетическое несходство сравниваемых слов.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков показал, что они производят различное общее зрительное впечатление, поскольку оспариваемый знак содержит изобразительный элемент, выполнен в красно-белой цветовой гамме с использованием оригинального шрифта, в то время как противопоставленные знаки помимо использования в слове GRUNDIG букв, имеющих другое графическое написание (заглавные буквы, шрифт, близкий к стандартному) дополнительно включают различные словесные элементы [2], [3], [7], [8] - [11], присутствие и комбинирование которых существенно усиливает различие в общем зрительном впечатлении, производимом сравниваемыми знаками на потребителя.

Резюмируя изложенное можно сделать вывод, что сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом и, следовательно, не сходны в целом.

Вывод об отсутствии сходства сравниваемых знаков позволяет не анализировать однородность товаров и услуг, в отношении которых эти знаки зарегистрированы.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку представлена с нарушением требований пункта 1 статьи 7 Закона нельзя признать убедительными.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 29.08.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №334471.