

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, рассмотрела возражение от 25.04.2006, поданное компанией «Юниверсал Коммьюникейшнз оф Майами, Инк.», США (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2003720987/50, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению в качестве товарного знака по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ «периодические печатные издания».

На регистрацию заявлено словесное обозначение «THE ESSENCE OF LUXURY ELITE TRAVELER». Согласно описанию, приведенному в заявке, словесный элемент «ELITE» выполнен в латинице специальным шрифтом и помещен в центре обозначения, а словесные элементы «THE ESSENCE OF LUXURY» и «TRAVELER» выполнены в латинице стандартным шрифтом и располагаются над ним и под ним, при этом в слове «TRAVELER» буква «А» выполнена с графической проработкой как «Л».

Федеральным институтом промышленной собственности 23.01.2006 вынесено решение об отказе в регистрации обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 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).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «TRAVELLER» (свидетельство №251164, приоритет от 14.08.2002), ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ на имя другого лица –

компании «СЕЛА ЕВРОП ДИСТРИБЬЮТОРС ЛИМИТЕД», Лондон, Великобритания.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 25.04.2006, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 23.01.2006. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленный ему экспертизой товарный знак фонетически несходны, так как имеют различное количество слов;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленный ему экспертизой товарный знак визуально несходны, так как имеют различное количество слов, среди которых доминирует выполненный специальным шрифтом словесный элемент «ELITE», а способы написания словесных элементов «TRAVELER» и «TRAVELLER» в сравниваемых обозначениях существенно влияют на восприятие обозначений потребителями;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленный ему экспертизой товарный знак семантически несходны, так как в отличие от противопоставленного товарного знака заявленное обозначение состоит из двух словосочетаний, ассоциативно связанных друг с другом – «THE ESSENCE OF LUXURY» («сущность роскоши») и «ELITE TRAVELER» («элитный путешественник»).

С учетом изложенных доводов, заявитель выразил просьбу об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров, указанных в перечне заявки.

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

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты подачи заявки (27.10.2003) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 абзацем 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров.

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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является словесным и включает следующие элементы: «THE ESSENCE OF LUXURY» (в переводе с английского языка – «сущность роскоши») и «ELITE TRAVELER» (в переводе с английского языка – «элитный путешественник»).

Словесный элемент «THE ESSENCE OF LUXURY», с учетом расположения и размера его шрифтовых единиц, занимает периферийное положение в заявленном обозначении. Словесный элемент «ELITE TRAVELER», расположенный в центре обозначения и выполненный более крупным шрифтом, занимает доминирующую позицию. Следует отметить, что графически проработанный в слове «TRAVELER» буквенный элемент «Λ» воспринимается как буква «А» без каких-либо дополнительных ассоциаций и домысливания. Правовая охрана знака, как указано выше, испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ «периодические печатные издания».

Противопоставленный в решении экспертизы словесный товарный знак «TRAVELLER» по свидетельству №251164 (приоритет от 14.08.2002) зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 16 класса МКТУ «продукция печатная».

Сравнительный анализ заявленного обозначения (его доминирующего элемента) и противопоставленного ему экспертизой товарного знака показал, что они являются фонетически и семантически сходными. Звуковое сходство выявлено на основании вхождения одного обозначения в другое, а смысловое сходство – на основании совпадения одного из элементов обозначений («TRAVELER»), на которое падает логическое ударение и которое имеет одинаковое смысловое значение.

Некоторое различие сравниваемых обозначений по графическому фактору не изменяет вывода о сходстве обозначений, поскольку для констатации сходства

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

Товары, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, – «периодические печатные издания» – и товары, для которых зарегистрирован противопоставленный знак, – «продукция печатная» – соотносятся друг с другом как вид-род. Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод об их однородности.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный ему экспертизой ранее зарегистрированный на имя другого лица товарный знак по свидетельству №251164 являются сходными до степени смешения.

Указанное обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 25.04.2006, оставить в силе решение экспертизы от 23.01.2006.**