

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, №4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 04.03.2008 на решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения по заявке № 2006706340/50, поданное компанией СПАРКЛ КОМПЬЮТЕР КО., ЛТД., Тайвань (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

В качестве товарного знака на имя заявителя с приоритетом от 13.03.2006 заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «Calibre», выполненным буквами латинского алфавита курсивным шрифтом. Изобразительный элемент, расположенный под словесным, представляет собой стилизованное изображение единорога, выполненное черным цветом. Обозначение заявлено в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Федеральным институтом промышленной собственности 16.11.2007 было вынесено решение об отказе в регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения по заявке № 2006706340/50 в отношении заявленных товаров 9 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона 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). В решении экспертизы отмечено, что заявленное обозначение «Calibre» сходно до степени смешения:

- с ранее заявленным на регистрацию обозначением «КАЛИБР» по заявке №2005730386/50 для однородных товаров 9 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «КАЛИБР» по свидетельству № 225732, зарегистрированным ранее для однородных товаров 9 класса МКТУ[2];

- с международными регистрациями №№ 755353, 734904 знака «Caliber», зарегистрированными ранее для однородных товаров 9 класса МКТУ [3].

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.03.2008, в котором заявитель просит отменить решение экспертизы и предоставить правовую охрану заявленному обозначению в отношении заявленных товаров 9 класса МКТУ.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- наличие оригинального изобразительного элемента в заявленном обозначении и необычный шрифт словесного элемента способствуют различному потребителю восприятию заявленного обозначения «Calibre» и знака «Caliber» по международной регистрации №755353;

- знак «Caliber» по противопоставленной международной регистрации № 734904 выполнен прописными буквами белого цвета, расположенными под наклоном. Изобразительная часть представляет собой эллипс, на фоне которого расположен словесный элемент, выполненный с использованием синего и красного цветов. Противопоставленный знак выполнен в цвете, что отличает его от черно-белого заявленного обозначения с изображением единорога;

- противопоставленный словесный товарный знак «КАЛИБР» по свидетельству № 225732 отличается существенно от заявленного обозначения, содержащего изобразительный элемент в виде стилизованного единорога. Кроме того, слово «Calibre» в заявленном обозначении выполнено в латинице оригинальным шрифтом;

- противопоставленное обозначение «КАЛИБР» по заявке №2005730386/50 не может являться препятствием, поскольку по указанной заявке 25.01.2008 вынесено решение об отказе в регистрации.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения возражения.

Правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака с учетом даты подачи заявки (13.03.2006) 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 (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 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) 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 пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ материалов заявки свидетельствует о том, что заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словесного элемента «Calibre», выполненного буквами латинского алфавита курсивным шрифтом. Изобразительный элемент, расположенный под словесным, представляет собой стилизованное изображение единорога, выполненное черным цветом.

Заявленному обозначению «Calibre» противопоставлена международная регистрация № 755353, являющаяся словесной и представляющая собой слово «CALIBER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сопоставительный анализ данных регистраций свидетельствует о наличии между ними сходства по основным факторам звукового сходства, приведенным в п.14.4.2.2(а) Правил, поскольку они характеризуются одинаковым составом гласных и согласных звуков, одинаковым числом слогов в знаках, расположением тождественных звуков по отношению друг к другу [с-а-l-i-b-r-e] и [с-а-l-i-b-e-r].

Анализ доступных источников информации показал, что слова «Calibre» и «Caliber» представляют собой значимые лексические единицы, имеющие совпадающие значения в английском («калибр; размер; масштаб; качество; достоинство; диаметр») и французском («калибр; величина; диаметр; размер») языках. Данный факт обуславливает сходство сравниваемых обозначений по семантическому фактору.

Различия в графическом исполнении сопоставляемых знаков, а также иное композиционное их решение, не позволяют говорить об их визуальном сходстве.

На основании изложенного, проведенный Палатой по патентным спорам анализ позволяет признать оспариваемое обозначение сходным до степени смешения с противопоставленным знаком на основании фонетического и семантического признаков.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 9 класса МКТУ, однородных товарам, содержащимся в перечне международной регистрации № 755353, что собственно, и не оспаривается заявителем в поступившем возражении.

Заявленному обозначению «Calibre» противопоставлена международная регистрация № 734904 знака «Caliber», выполненного прописными буквами белого цвета, расположенными под наклоном. Изобразительная часть представляет собой эллипс, на фоне которого расположен словесный элемент, выполненный с использованием синего и красного цветов.

Сопоставительный анализ данных регистраций свидетельствует о наличии между ними звукового сходства, поскольку они характеризуются одинаковым составом гласных и согласных звуков, одинаковым числом слогов в знаках, расположением тождественных звуков по отношению друг к другу [с-а-л-и-б-р-е] и [с-а-л-и-б-е-р].

Анализ доступных источников информации показал, что слова «Calibre» и «Caliber» представляют собой значимые лексические единицы, имеющие совпадающие значения в английском («калибр; размер; масштаб; качество; достоинство; диаметр») и французском («калибр; величина; диаметр; размер») языках. Данный факт обуславливает сходство сравниваемых обозначений по семантическому фактору.

Различия в графическом исполнении сопоставляемых знаков, а также иное композиционное их решение, не позволяют говорить об их визуальном сходстве.

На основании изложенного, проведенный Палатой по патентным спорам анализ позволяет признать оспариваемое обозначение сходным до степени сме-

шения с противопоставленным знаком на основании фонетического и семантического признаков.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 9 класса МКТУ однородных товарам, содержащимся в перечне международной регистрации № 734904, что собственно, и не оспаривается заявителем в поступившем возражении.

Противопоставленный словесный товарный знак «КАЛИБР» по свидетельству № 225732 [2] и противопоставленное словесное обозначение «КАЛИБР» по заявке № 2005730386/50 [1] выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «Calibre» и противопоставленных обозначений [1] и [2] «КАЛИБР» свидетельствует о наличии сходства по фонетическому фактору ввиду наличия совпадающих звуков и слогов в сравниваемых обозначениях, расположением тождественных звуков по отношению друг к другу.

По семантическому фактору сходства сравниваемые обозначения являются сходными, поскольку, как указывалось выше, слово «Calibre» в переводе с английского и французского - калибр; величина; диаметр; размер.

Различия в графическом исполнении сопоставляемых знаков, а также иное композиционное их решение, не позволяют говорить об их визуальном сходстве.

Поскольку в комбинированном обозначении основным является именно словесный элемент, так как он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения, наличие изобразительного элемента в заявленном обозначении не влияет на вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения «Calibre» и противопоставленных обозначений [1] и [2] «КАЛИБР», ввиду наличия фонетического и семантического сходства.

Перечни товаров 9 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1] и [2] совпадают по виду товаров, которые имеют одинако-

вое функциональное назначение и условия реализации, а также круг потребителей.

Изложенное позволяет сделать вывод о правомерности решения экспертизы от 16.11.2007 о несоответствии заявленного обозначения пункту 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 04.03.2008, оставить в силе решение экспертизы от 16.11.2007.