

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 12.02.2008, поданное Внуковой Е.В., об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке № 2006720929/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2006720929/50 с приоритетом от 26.07.2006 является индивидуальный предприниматель Внукова Елена Викторовна (далее — заявитель).

В качестве товарного знака, согласно приведенному в заявке описанию, заявлено слово «ЯГУАР» в художественном шрифтовом исполнении на фоне стилизованного изображения шкуры животного. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась в отношении товаров/услуг 25 и 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертизой 07.11.2007 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Решение мотивировано несоответствием заявленного обозначения 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 11.12.2003 № 166-ФЗ (далее – Закон) и пункта 2.8.(2.8.1) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

Решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими зарегистрированными товарными знаками:

- по свидетельству №239337 с приоритетом от 24.01.2000г., а также по свидетельству №320900 с приоритетом от 11.05.2005г. для однородных товаров 25 класса МКТУ, на имя компании Ягуар Карс Лимитед, Великобритания;

- по свидетельству №257446 с приоритетом от 08.10.2002г. для однородных услуг 35 класса МКТУ на имя компании «Юнайтед Нэшнл Инвестментс Компании Инк.», Виргинские острова.

В возражении от 12.02.2008, поданном в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не заинтересован в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в первоначальном перечне заявки №2006720929/5, и ограничивает свои притязания услугами 35 класса МКТУ: продвижение товаров для третьих лиц, снабженческие услуги для третьих лиц, агентства по импорту-экспорту, продажа аукционная;

- услуги 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса» не могут быть признаны однородными услугам «продвижение товаров для третьих лиц, снабженческие услуги для третьих лиц, агентства по импорту-экспорту, продажа аукционная», поскольку менеджмент является услугой по управлению предприятием, а другие перечисленные услуги касаются не управления организацией, а различных способов торговли товарами;

- услуги имеют разных потребителей и направлены на разные объекты.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение об отказе в регистрации и зарегистрировать заявленное по заявке № 22006720929/50 обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 35 классов МКТУ: продвижение товаров для третьих лиц, снабженческие услуги для третьих лиц, агентства по импорту-экспорту, продажа аукционная.

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

С учетом даты (26.07.2006) поступления заявки - № 2006720929/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше 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, 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.

Согласно пункту 14.4.2 Правил установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Комбинированные обозначения сравниваются, в частности, с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы (пункт 14.4.2.4 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные обозначения.

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.

Тождество и сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное обозначение включает слово «ЯГУАР», выполненное оригинальным шрифтом красного цвета буквами русского алфавита на фоне фигуры прямоугольной формы, стилизованной под изображение шкуры животного. Регистрация знака испрашивается в отношении уточненного в возражении перечня услуг 35 класса МКТУ: продвижение товаров для третьих лиц, снабженческие услуги для третьих лиц, агентства по импорту-экспорту, продажа аукционная.

Противопоставленный знак по свидетельству № 257446 представляет собой словесное обозначение «JAGUAR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак охраняется в отношении 35 класса МКТУ: менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.

Проведенный анализ на сходство словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что словесные элементы сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому признакам являются тождественными. Однако графически рассматриваемые знаки несходны, так как общее зрительное впечатление, определяемое видом используемого шрифта (русский и латинский), характером написания и расположением букв (оригинальная графика и стандартный шрифт), при сравнении обозначений различно.

Сравнительный анализ однородности товаров, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака, показал следующее.

Услуги, приведенные в перечне заявленного знака, являются услугами, осуществляемыми в торговой деятельности (работа, осуществляемая с целью продажи товаров). Услуги противопоставленного знака, представляющие собой в обобщенном виде управление и администрирование предприятием, относятся к иному роду и виду услуг, имеют иное назначение, и, как следствие, несовпадающий круг потребителей.

Отсутствие общих признаков перечня услуг заявленного и противопоставленного знаков (род (вид) товаров, их назначение, вид материала,

из которого изготовлены товары, условия реализации) свидетельствует об их неоднородности (однородный – относящийся к тому же роду, разряду, одинаковый; выполняющий ту же функцию, см. С.И. Ожегов, Толковый словарь русского языка, М, 1992).

Таким образом, нет оснований считать, что заявленное обозначение в отношении уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 12.02.2008, отменить решение экспертизы от 07.11.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих услуг:

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

Г

(591) Черный, красный, желтый.

(511)

35 - продвижение товаров для третьих лиц, снабженческие
услуги для третьих лиц, агентства по импорту-экспорту,
продажа аукционная

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию
товарного знака на 2 л. в 1 экз.

Г