

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 16.04.2007, поданное компанией «СИМОН, С.А.», Испания (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2004726716/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2004726716/50 подано 18.11.2004 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит графический элемент в виде изображения стилизованной латинской буквы «F» белого цвета, наложенной на ромб красного цвета. Справа от данного графического элемента расположен словесный элемент «SIMON», выполненный в голубом цвете строчными буквами латинского алфавита большого размера жирным шрифтом, близким к стандартному. Ниже, под голубой горизонтальной линией, приведен словесный элемент «FEDERAL SIMON», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита голубого цвета.

Федеральным институтом промышленной собственности 11.01.2007 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения 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 знаком по международной регистрации №833701,

правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена ранее на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве обозначений обусловлен визуальным фактором.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.04.2007, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 11.01.2007. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленный знак производят различное зрительное впечатление, что обуславливается различием внешней формы их изобразительных элементов и различием состава и количества их словесных элементов, а также различием их шрифтового и цветового исполнения;
- 2) в составе заявленного обозначения доминирует словесный элемент «SIMON», а графический элемент не играет решающей роли при восприятии обозначения;
- 3) сравниваемые обозначения несходны ввиду того, что их словесные элементы имеют различную фонетическую длину;
- 4) сравниваемые обозначения несходны ввиду того, что словесный элемент заявленного обозначения «SIMON» совпадает с частью фирменного наименования заявителя и вызывает ассоциации с ним.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в заявке.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (18.11.2004) правовая база для оценки охранныспособности 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 абзацами 1 и 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 14.4.2.4 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 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленаом обозначении.

В соответствии с пунктом 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) 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).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки 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. 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 обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит графический элемент в виде изображения стилизованной латинской буквы «F» белого цвета, наложенной на ромб красного цвета. Справа от данного графического элемента расположен словесный элемент «SIMON», выполненный в голубом цвете строчными буквами латинского алфавита большого размера жирным шрифтом, близким к стандартному. Ниже, под голубой горизонтальной линией, приведен словесный элемент «FEDERAL SIMON», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита голубого цвета.

Следует отметить, что расположенный перед словесным элементом и проработанный ярким (красным) цветом графический элемент акцентирует на себе внимание при восприятии обозначения в целом.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №833701 с приоритетом от 17.12.2003 представляет собой комбинированное обозначение,

в состав которого входит графический элемент в виде изображения стилизованной латинской буквы «F» белого цвета, наложенной на ромб красного цвета. Ниже расположен словесный элемент «FEDERAL», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита красного цвета.

Следует отметить, что расположенный в центральной части обозначения и проработанный ярким (красным) цветом графический элемент акцентирует на себе внимание при восприятии знака в целом.

Правовая охрана на территории Российской Федерации указанному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что они ассоциируются друг с другом: ассоциирование знаков достигается за счет включения в их состав практически тождественных изобразительных элементов (изображения стилизованной латинской буквы «F» белого цвета, наложенной на ромб красного цвета), а также наличия слова «FEDERAL».

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №833701 являются сходными.

Товары 09 класса МКТУ (приборы, инструменты, устройства, аппаратура, оборудование), в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 09 класса МКТУ (приборы, инструменты, устройства, аппаратура, оборудование), в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку, совпадают или соотносятся друг с другом как вид-род. Данное обстоятельство обуславливает вывод об их однородности.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №833701 являются сходными до степени смешения в отношении товаров 09 класса МКТУ.

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 16.04.2007, оставить в силе решение экспертизы от 11.01.2007.**