

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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 22.05.2006, поданное фирмой Gryphon Audio Designs ApS», Дания (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее - решение экспертизы) от 27.02.2006 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №790028, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №790028 знака, представляющего собой комбинированное обозначение, включающее изображение мифологического существа и словесный элемент «THE GRYPHON», зарегистрирована в МБ ВОИС 25.09.2002 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне. Действие международной регистрации №790028 распространено на Российскую Федерацию 02.09.2003.

Решение экспертизы от 27.02.2006 об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации №790028 в отношении всех указанных в международной регистрации товаров на территории Российской Федерации мотивировано ее несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом от 11.12.2002, №166-ФЗ вступившим в силу с 27.12.2002 (далее – Закон) и пункта 14.4.2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

По мнению экспертизы, знак по международной регистрации №790028 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица

товарным знаком «ГРИФОН» по свидетельству №225515, для однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении от 22.05.2006, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель полагает, что фонетическое сходство сравниваемых обозначений отсутствует, поскольку, исходя из пункта 14.4.2 Правил, для установления сходства (или несходства) до степени смешения учитывается обозначение в целом. В противопоставленный товарный знак входит один словесный элемент ГРИФОН, а заявленное обозначение состоит из двух словесных элементов - THE GRYPHON. Наличие в заявленном знаке второго словесного элемента THE и произношение второго слога PHON – ФЭН усиливает общее фонетическое несходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака;

- противопоставленный словесный знак выполнен шрифтом кириллического алфавита, а заявленное обозначение состоит из двух словесных элементов, выполненных стилизованным шрифтом латинского алфавита;

- наличие изобразительной части в заявленном обозначении и различие в графическом исполнении сравниваемых обозначений приводит к отсутствию визуального сходства между ними.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 27.02.2006 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №790028 на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ.

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

С учетом даты 02.09.2003 территориального расширения международной регистрации №790028 на Российскую Федерацию правовая база для оценки

охраноспособности знака по международной регистрации №790028 включает в себя указанные 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 смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в 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, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного 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. 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.

Знак по международной регистрации №790028 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «THE» и «GRYPHON», расположенные друг под другом, выполненные заглавными буквами латинского алфавита, подчеркнутые прямыми линиями, и размещенного под ними изображения грифона – фантастического чудовища с туловищем льва, крыльями и головой орла.

Анализ знака по международной регистрации №790028 показал, что при равновеликом соотношении словесного и изобразительного элементов доминирующее значение имеет словесный элемент «GRYPHON», т.к. он расположен в центральной части знака, выполнен заглавными буквами латинского алфавита и подчеркнут прямой линией, в силу чего он легко запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом.

Словесный элемент «THE» не несет в себе индивидуализирующей нагрузки, поскольку представляет собой определенный артикль, присущий английской грамматике и семантически нейтральный. Средние знания российскими потребителями английского языка обуславливают смысловое доминирование активного элемента знака «GRYPHON».

Изображение грифона усиливает словесный элемент и подчеркивает его семантическое значение.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №225515 представляет собой словесное обозначение «ГРИФОН», выполненное в кириллице стандартным шрифтом заглавными буквами. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 37, 38 классов МКТУ.

Сравниваемые обозначения имеют одинаковое смысловое значение в кириллице и в латинице, а именно:

-Грифон, гриф (франц. griffon, лат. gryphus, от греч. gryps), в мифологии некоторых народов Древнего Востока фантастическое чудовище с туловищем льва, крыльями орла и головой орла или льва (см. Большой Энциклопедический Словарь, Москва, Научное Издательство «Большая Российская Энциклопедия», 1998, под редакцией А.М. Прохорова, стр.313).

-GRYPHON [ˈgrɪf(ə)n] – griffin, одно из значений перевода с английского языка - грифон (см. Новый Англо-Русский Словарь, ВЕЧЕ, Москва 2000, стр.276.).

Фонетическое сходство словесных элементов «ГРИФОН» и «GRYPHON» определено на основании таких признаков, как наличие большинства совпадающих звуков (г-р-и-ф--н), звукосочетаний и одинаковое расположение их по отношению друг к другу.

Графически словесные элементы международной регистрации №790028 и противопоставленного товарного знака №225515 не являются сходными в силу выполнения их различными видами шрифтов. Однако графическая проработка рассматриваемых словесных элементов существенно не влияет на их общее зрительное впечатление, что приводит к второстепенности графического признака.

Из изложенного следует, что по большинству признаков сходства сравниваемые обозначения следует признать сходными.

Сходство основного элемента международной регистрации и противопоставленного знака обуславливает вывод об ассоциировании знаков в целом.

В отношении однородности товаров, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Правовая охрана международной регистрации №790028 испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ – громкоговорители и усилители. В перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №225515 указаны аппараты для передачи звука; усилители; усилители звука. Очевидно, что перечисленные товары совпадают по виду (роду), назначению, кругу потребителей, условиям производства и реализации, то есть совпадают по всем факторам, учитываемым при определении однородности. Вывод экспертизы об однородности товаров заявителем не оспаривается.

Таким образом, знак «THE GRYPHON» по международной регистрации №790028 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ с товарным знаком «ГРИФОН» (св-во №225515) и,

следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, о чем правомерно сделан вывод в решении экспертизы от 27.02.2006.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 22.05.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 27.02.2006.