

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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 10.09.2004, поданное компанией Форменти Селеко С. п. А. Италия (далее — заявитель) на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности об отказе в регистрации товарного знака «BRIONVEGA algol» по заявке № 2002711948/50 (далее – решение экспертизы), при этом установлено следующее.

Обозначение «BRIONVEGA algol» по заявке № 2002711948/50 с приоритетом от 18.06.2002 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено графическое решение изобретенного словосочетания BRIONVEGA algol, не имеющее смыслового значения, причем слова выполнены разными шрифтами, первое слово «BRIONVEGA» выполнено заглавными крупными буквами, а второе algol – прописными буквами.

Решение экспертизы от 08.06.2004 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано его 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, введенного в действие с 17.10.1992 (далее - Закон) и пункта 2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 регистрационный № 4322 (далее – Правила).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица (S.I.SV.EL. S.p.A., Италия) и охраняемым на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ по международной регистрации № 661340.

В решении экспертизы также отмечается, что слово «algol» не обладает различительной способностью, а основной элемент заявленного обозначения «BRIONVEGA» тождественен первому слову в противопоставленном товарном знаке, несущим основную смысловую нагрузку.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 10.04.2004, доводы которого сводятся к следующему:

- в противопоставленном товарном знаке помимо слова «BRIONVEGA» присутствует словесное обозначение «COLLECTION», которое в переводе с английского означает «коллекцию», то есть систематизированное собрание однородных предметов, как правило, предметов искусства или моды (картины, ювелирные изделия, одежда) и поэтому словесное обозначение «Collection» является сильным элементом обозначения наряду с обозначением «BRIONVEGA» в отношении товаров 09 класса, а также доминирующим элементом, поскольку имеет самостоятельное смысловое значение;

- несмотря на наличие общего словесного элемента «BRIONVEGA» заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак нельзя признать сходными до степени смешения в целом, поскольку сходство не затрагивает доминирующих элементов сопоставляемых обозначений;

- визуально сравниваемые обозначения различны, поскольку в заявленном обозначении при написании слов использован специальный шрифт и разный характер букв, содержащий элементы стилизации, тогда как в противопоставленном обозначении использован стандартный шрифт и заглавные буквы;

- фонетически сравниваемые обозначения также не сходны, поскольку характеризуются разным количеством букв и слогов и, соответственно, имеют разное звучание;

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения экспертизы от 08.06.2004 и регистрации обозначения по заявке № 2002711948/50 в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения не убедительными.

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 поступления заявки № 2002711948/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 охраняемым в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) 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 словесным и представляет собой словосочетание «BRIONVEGA algol». Первое слово выполнено заглавными буквами латинского алфавита, а второе строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, при этом у второго слова шрифт крупнее, чем у первого.

Заявленному обозначению противопоставлена международная регистрация № 661340 с приоритетом от 24.04.1996, являющаяся словесной и представляющая собой словосочетание «BRIONVEGA COLLECTION», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак имеет высокую степень фонетического сходства с заявленным обозначением в силу совпадения первых слов, с которых начинается восприятие словосочетаний. Необходимо отметить, что слово «BRIONVEGA» в заявленном обозначении доминирует по своему пространственному положению относительно второго элемента, который не обладает различительной способностью, что заявителем не оспаривается. В этой связи, заявленное словесное обозначение может быть воспринято потребителем как вариант товарного знака «BRIONVEGA COLLECTION», принадлежащий одному и тому же лицу, в случае маркировки ими однородных товаров.

Обращение к перечню товаров по заявке № 2002711948/50 и перечню товаров противопоставленного знака показало следующее.

Товары 09 класса МКТУ – аппаратура для приема, воспроизведения, записи и передачи звука и изображений, в том числе телевизоры, радиоприборы, радиоприемники, аппаратура для воспроизведения звука и изображений, громкоговорители, репродукторы, проигрыватели магнитных дисков, магнитные записывающие устройства для записи звука и изображений, использующие оптические диски, магнитные диски и/или цифровые диски совпадают или однородны с товарами 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана международной регистрации № 661340.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке № 2002711948/50 не удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и, следовательно, решение экспертизы от 08.06.2004 правомерно.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 10.09.2004 и оставить в силе решение экспертизы от 08.06.2004.**