

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 21.06.2006, поданное компанией «Чжуншань Изёнцзи Санлайт Хай-Тек Ко., Лтд.», Китай (далее – заявитель), на решение экспертизы о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2004715705/50, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки, на регистрацию заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «FOREVER», выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Внутри буквы «О» содержится графический элемент в виде схематического изображения солнца.

Федеральным институтом промышленной собственности 09.03.2006 вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только для части товаров 09 класса МКТУ. В отношении остальных товаров 09 класса МКТУ заявителю было отказано в регистрации ввиду несоответствия 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 словесным товарным знаком «FOREVER» по свидетельству №197252, зарегистрированным ранее на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.06.2006, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 09.03.2006. Доводы возражения сводятся к тому, что товары 09 класса МКТУ «батареи анодные, батареи электрические, устройства зарядные для батарей, аккумуляторы электрические для транспортных средств, батареи для систем зажигания, батареи для карманных фонарей», в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, и товары 09 класса МКТУ «приборы и инструменты электрические», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №197252, не являются однородными, поскольку имеют различную сферу производства и различные каналы сбыта.

С учетом изложенных доводов, заявителем выражена просьба об изменении решения экспертизы от 09.03.2006 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

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

С учетом даты подачи заявки (15.07.2004) правовая база для оценки охраноспособности 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,

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 заявленном 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2004715705/50 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «FOREVER», выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Внутри буквы «O» содержится графический элемент в виде схематического изображения солнца.

Следует отметить, что «сильный» словесный элемент «FOREVER» в заявленном обозначении, несмотря на его исполнение оригинальным шрифтом, не утратил своего словесного характера, легко прочитывается и не предполагает какого-либо иного его прочтения, а достаточно простой графический элемент внутри буквы «O» является «слабым» элементом в составе заявленного обозначения, не оказывающим решающего влияния на восприятие знака в целом. Указанное обуславливает вывод о доминировании в заявленном обозначении словесного элемента «FOREVER».

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный в решении экспертизы товарный знак по свидетельству №197252 с приоритетом от 07.06.1999 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты электрические».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными обозначениями, поскольку имеет место фонетическое («FOREVER» – «FOREVER») и семантическое («FOREVER» в переводе с английского языка означает «навсегда») тождество словесных элементов, обусловленное совпадением всех признаков, на основе которых оно устанавливается.

Кроме того, следует отметить, что сравниваемые словесные элементы выполнены буквами одного алфавита, имеющими одинаковое написание. А некоторое визуальное различие сравниваемых знаков, обусловленное особенностями графической проработки заявленного обозначения, не оказывает решающего влияния на восприятие знаков в целом, поскольку основным элементом в заявленном обозначении, как отмечалось выше, является словесный элемент, фонетически и семантически тождественный противопоставленному товарному знаку, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Товары 09 класса МКТУ «батареи анодные, батареи электрические, устройства зарядные для батарей, аккумуляторы электрические для транспортных средств, батареи для систем зажигания, батареи для карманных фонарей», в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, и товары 09 класса МКТУ «приборы и инструменты электрические», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №197252, соотносятся друг с другом как вид-род.

Так, аккумуляторы представляют собой электрические приборы, то есть специальные устройства, служащие для накопления электрической энергии с целью ее последующего использования посредством преобразования энергии (см. Большой энциклопедический словарь, Интернет-портал «Practical Science»: «аккумулятор»), а батарея – это совокупность нескольких гальванических элементов или аккумуляторов (см. Большая советская энциклопедия, Интернет-портал «Рубрикон»: «анодная батарея», поисковая система «Яндекс»).

Кроме того, противопоставленные товары могут производиться на одних и тех же промышленных предприятиях как сопутствующие товары.

Аккумуляторы и батареи реализуются, как правило, наряду с иными электрическими приборами, по отношению к которым являются сопутствующими товарами, в одном магазине, то есть имеют одинаковые каналы сбыта.

Указанное обуславливает вывод об однородности противопоставленных товаров 09 класса МКТУ.

Таким образом, с учетом установленного фонетического и семантического тождества сопоставляемых обозначений и с учетом высокой степени однородности товаров 09 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, заявленное обозначение «FOREVER» и противопоставленный ему экспертизой ранее зарегистрированный на имя другого лица товарный знак «FOREVER» по свидетельству №197252 являются сходными до степени смешения.

Указанное обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении части товаров 09 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 21.06.2006, оставить в силе решение экспертизы от 09.03.2006.