

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), введенной 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 10.03.2009, поданное Компанией Union Harbour Limited, Гонконг (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006715694/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2006715694/50 с приоритетом от 09.06.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14, 18 и 25 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в себя изображение трех одинаковых фигур неопределенной формы, расположенных друг над другом, справа от которых изображена вертикальная полоса. Справа от изобразительного элемента одно над другим расположены словесные элементы «GEORGE», «GINA», «LUCY», выполненные заглавными буквами латинского алфавита. Справа от слова «GINA» расположен знак амперсанд – «&».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) принято решение от 27.11.2008 о государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 14 и части товаров 18 класса МКТУ.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 310948, зарегистрированным на имя иного лица, для однородных товаров 18 и 25 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.03.2009, заявитель выразил свое несогласие с решением о регистрации. Доводы возражения сводятся к следующему:

- пункт 6 (2) статьи 1483 Кодекса устанавливает три условия для отказа в регистрации – сходство, однородность товаров и более ранний приоритет, которые действуют исключительно в совокупности;

- словесный элемент заявленного обозначения состоит из трех слов «GEORGE GINA & LUCY», противопоставленный товарный знак содержит буквенное обозначение «K&C», совпадает только знак амперсанд «&», поэтому сравниваемые обозначения не обладают фонетическим сходством;

- отсутствует также графическое сходство, так как сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление;

- в заявленном обозначении слова «GEORGE», «GINA», «LUCY» являются именами собственными, противопоставленный товарный знак не имеет известного смыслового значения, то есть у сравниваемых обозначений отсутствует смысловое сходство;

- изобразительные элементы сравниваемых обозначений также имеют различия;

- на основании сходства только изобразительных элементов, входящих в состав комбинированных обозначений, нельзя делать вывод о сходстве этих обозначений в целом;

- кроме того, товар 18 класса «кожа», указанный в заявке, не может считаться однородным товарам 18 класса «изделия из кожи», для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак;

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров, указанных в заявке.

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

С учетом даты (09.06.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения

в качестве товарного знака включает в себя Закон 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, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 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 составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания 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, 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями; с объемными

обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных 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 по заявке № 2006715694/50 является комбинированным и представляет собой изображения трех сходных фигур (стилизованных силуэтов животных), расположенных друг над другом, справа от которых находится вертикальная черта, разделяющая изобразительный и словесный элементы обозначения. Справа от этой черты в три строки написаны слова «GEORGE», «GINA &», «LUCY», выполненные заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 14, 18 и 25 классов МКТУ.

Решение от 27.11.2008 о государственной регистрации заявленного обозначения в отношении только товаров 14 класса МКТУ и части товаров 18 класса МКТУ – «шкуры животных» обусловлено выявлением экспертизой сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству № 310948 с более ранним приоритетом, зарегистрированного для однородных товаров 18 и 25 классов МКТУ на имя другого лица.

Противопоставленный товарный знак является изобразительным обозначением, которое состоит из монограммы «K & S» (знак «&» - символ,

соответствующий союзу «и») и стилизованного изображения трех львов, расположенного под ней. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

С учетом того, что изобразительный элемент заявленного обозначения является оригинальным, акцентирует на себе внимание и занимает значительное пространственное положение в обозначении, он играет существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом.

В связи с изложенным правомерным является противопоставление изобразительного товарного знака.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ изобразительных элементов заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака с учетом положений пункта 14.4.2.3 Правил показал, что они являются сходными.

Сходство обусловлено одинаковой внешней формой сравниваемых изобразительных элементов (расположенные друг под другом три фигурки животных, вероятнее всего львов), имеющих одинаковое начертание и пропорции.

Следует отметить, что расхождение во внутренних деталях сравниваемых обозначений весьма незначительны и не оказывают влияния на вывод об их сходстве.

В силу сходства изобразительных элементов сравниваемые обозначения очевидным образом ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод об их сходстве.

Товары 18 (за исключением «шкур животных») и 25 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, или полностью совпадают с товарами 18 и 25 классов МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, или соотносятся с ними как род/вид.

Таким образом, с учетом установленного сходства сопоставляемых обозначений и с учетом однородности товаров 18 и 25 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, зарегистрированный на имя другого лица с более ранним приоритетом, являются сходными до степени смешения.

Ввиду изложенного, Палата по патентным спорам не усматривает оснований для изменения решения Роспатента от 27.11.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006715694/50.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.03.2009, оставить в силе решение Роспатента от 27.11.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006715694/50.