

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, 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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 02.11.2007 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 292683, поданное компанией Дзе Гудйер Тай рэнд Раббер Компании, США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2005703911/50 с приоритетом от 25.02.2005 зарегистрирован 20.07.2005 за № 292683 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Бруклин Спб», 194156, Санкт-Петербург, ул. Манчестерская, д. 4, лит. А (далее – правообладатель) в отношении товаров 12 класса МКТУ – шины для автомобилей; шины для наземных транспортных средств.

Согласно приведенному в заявке описанию оспариваемый товарный знак представляет собой фантазийное словесное обозначение «GOODRIDE» (ГУДРАЙД), выполненное прописными латинскими буквами, наклонным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.11.2007 изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 292683 предоставлена в нарушение требований 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, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам № 50076 и № 134193, которые зарегистрированы в отношении товаров 12 класса МКТУ, включая шины;

- сходство до степени смешения противопоставленных и оспариваемого товарных знаков обусловлено сходством словесных обозначений «GOODYEAR» и «GOODRIDE», принимая во внимание тот факт, что товары в противопоставленных регистрациях идентичны товарам по свидетельству № 292683;

- фонетическое сходство обусловлено совпадением 4 букв (звуков) в начальной позиции «G; O; O; D», близостью звуков, составляющих сравниваемые обозначения и близостью состава гласных и согласных звуков G; O; O; D; E; R (по шесть в каждом).

- с точки зрения визуального восприятия наблюдается совпадение шрифтов и расположение начальных букв, обуславливающих сходное общее зрительное впечатление;

- семантический критерий не может быть применен в рассматриваемом случае, так как сравниваемые обозначения являются фантазийными;

В возражении изложена просьба признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 292683 недействительной в отношении всех товаров, указанных в регистрации.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- сведения о товарном знаке по свидетельству № 292683 на 1 л. [1];

- сведения о товарном знаке по свидетельству № 134193 на 1 л. [2];

- сведения о товарном знаке по свидетельству № 50076 на 2 л. [3];

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, не воспользовался правом представления отзыва по мотивам возражения.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения не убедительными.

С учетом приоритета (25.02.2005) заявки № 2005703911/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения составляет Закон и

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – 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 (если заявки на них не отозваны) 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 (а) – (в) Правил), а также согласно пункту 14.4.2.4 Правил ТЗ исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. 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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками.

Анализ материалов дела показал следующее.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «GOODRIDE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита слегка наклонным шрифтом.

Оспариваемому знаку лицом, подавшим возражение, противопоставлены следующие товарные знаки, имеющие более ранний приоритет и зарегистрированные на имя другого лица:

- «GOOD YEAR» (свидетельство № 134193), представляющий собой комбинированное обозначение, состоящее из двух слов «GOOD» и «YEAR»,

разделенных изобразительным элементом в виде стилизованного ботинка с крылом [1];

- «GOODYEAR» (свидетельство № 50076), представляющий собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами стандартным шрифтом латинского алфавита [2].

С точки зрения пространственного расположения доминирующим элементом в товарном знаке [1] является словесный элемент «GOOD YEAR», поскольку размеры изобразительного элемента не велики и его расположение посередине разбивает словесную часть на два слова, имеющих в английском языке самостоятельное значение: good – хороший; year – год. В этой связи при анализе на сходство за основу должно быть взято сравнение именно словесной части.

Сравнительный анализ сходства оспариваемого знака и противопоставленных знаков [1, 2], показал, что в них совпадает общее количество букв (8 букв) и тождественна начальная часть «G; O; O; D». Вместе с тем, несмотря на тождество звучания начальных четырех букв, в оспариваемом и противопоставленных товарных знаках наличествуют дополнительные четыре звука (RIDE и YEAR), отчетливо выделяемых при произношении, что фонетически заостряет внимание на ином звучании всего обозначения и свидетельствует о звуковом различии знаков.

Принимая во внимание, что оспариваемый товарный знак не имеет смыслового значения, проведение сравнительного анализа по семантическому фактору сходства не представляется возможным.

Отсутствие ярко выраженной оригинальности графического исполнения оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [2] приводит к снижению значения графического признака, делая его второстепенным критерием сходства. В свете этого применение букв одного и того же алфавита (латинского) не оказывает существенного влияния на отнесение обозначений к сходным до степени смешения.

Что касается противопоставленного товарного знака [1], то анализ обозначений показал, что в отличие от оспариваемого товарного знака, лишенного

какой-либо графической оригинальности, противопоставленный знак обладает определенными графическими особенностями: изобразительный элемент разделяет словесную часть на два слова. Вследствие этого знак [1] легко прочитывается как «GOOD» и «YEAR». Восприятие противопоставленного товарного знака [1] в качестве словосочетания имеющего конкретное смысловое значение ослабляет его сходство с оспариваемым знаком в целом.

Учитывая отсутствие фонетического и семантического сходства сравниваемых обозначений, анализ однородности товаров и услуг не является необходимым.

При указанных обстоятельствах коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает нарушений пункта 1 статьи 7 Закона в предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 292683.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 02.11.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 292683.