

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 (далее – Кодекс), 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 21.07.2010, поданное ООО «Компания Политех-инструмент», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008719553/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2008719553/50 с приоритетом от 20.06.2008 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «GERMEZ», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слева от него расположен изобразительный элемент, напоминающий крыло. Обозначение выполнено в красном, белом, черном цвете и заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 02 и 17 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 16.02.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации № 426866, зарегистрированным на имя иного лица для однородных товаров 02 и 17 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака основано на фонетическом сходстве.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.07.2010, заявитель выразил свое несогласие с решением об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Доводы возражения сводятся к следующему:

- графическое сходство между заявленным обозначением и противопоставленным знаком отсутствует (написание различными шрифтами, заявленное обозначение выполнено в цвете);

- фонетическое сходство между заявленным обозначением и противопоставленным знаком отсутствует (заявленное обозначение и противопоставленный знак читаются по-разному, их начальные и конечные буквы различны);

- семантическое сходство отсутствует (заявленное обозначение «GERMEZ» является фантазийным, а противопоставленный знак «HERMES» - это в греческой мифологии вестник богов, покровитель странников, проводник душ умерших людей).

На основании изложенного заявителем была изложена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Материалы дела содержат письмо-согласие от 19.10.2010 [1].

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

С учетом даты (20.06.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс 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 части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

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.

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) указанного пункта.

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 № 2008719553/50 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «GERMEZ», выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слева от него

расположен изобразительный элемент, напоминающий крыло. Обозначение выполнено в красном, белом, черном цвете и заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 02 и 17 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки[2].

Противопоставленный знак «HERMES» по международной регистрации №426886 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черном цвете. Правовая охрана предоставлена, в том числе для товаров 02 и 17 классов МКТУ [3].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал следующее.

Сходство заявленного обозначения [2] и противопоставленного знака [3] обусловлено фонетическим сходством их словесных обозначений «GERMEZ» и «HERMES» (в виду совпадения центральных частей «ERME» сопоставляемых обозначений, близости состава гласных, согласных, одинакового числа слогов в обозначениях, расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению одних к другим).

Заявленное обозначение «GERMEZ» [2] не является лексической единицей какого-либо языка. Словесное обозначение противопоставленного знака «HERMES» [3] означает - Гермес (Ερμης) вестник богов, покровитель путников, проводник душ умерших (см. <http://www.greekroman.ru/hermes.htm>).

Данное обуславливает вывод о несходстве знаков по семантическому фактору сходства.

Сравниваемые обозначения имеют визуальные отличия. Однако, графический фактор сходства носит вспомогательный характер и не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков в целом.

Сходство сравниваемых обозначений по фонетическому фактору сходства свидетельствует о сходстве в целом.

Товары 02 и 17 классов МКТУ заявленного обозначения «GERMEZ» [2] однородны товарам 02 и 17 классов МКТУ противопоставленного товарного знака

[3], так как они либо совпадают между собой, либо соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одинаковое назначение и круг потребителей. Однородность товаров, заявителем в возражении не оспаривалась.

Вместе с тем, в письме-согласии от 19.10.2010 [1], представленном заявителем, правообладатель противопоставленного знака «HERMES» [3] выразил согласие на предоставление правовой охраны заявленному обозначению «GERMEZ» [2] на имя заявителя.

Учитывая, что заявленное обозначение «GERMEZ» [2] не является тождественным противопоставленному знаку «HERMES» [3] и принимая во внимание предоставленное согласие, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения «GERMEZ» в качестве товарного знака.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 21.07.2010, отменить решение Роспатента от 16.02.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2008719553/50 в отношении следующего перечня товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(591) белый, черный, красный

(511)

02 - аннато [экстракты древесных красителей];аурамин;бальзам канадский;белила [краски, красители];белила свинцовые;бумага для окрашивания пасхальных яиц;глазури [покрытия];глет свинцовый;грунтовки;гуммигут для живописи;диоксид титана [пигмент];индиго [краситель];камеди-смолы;канифоль;карамель [пищевой краситель];карбонил для предохранения древесины;кармин кошенилевым;копал [смола растительная];красители ализариновые;красители анилиновые;красители для картриджей [тонеры] для фотокопировальных аппаратов и принтеров;красители для кожи;красители для ликеров;красители для напитков;красители для обуви;красители для пива;красители для сливочного масла;красители для шкур;красители из древесины;красители из солода;красители на основе оксидов кобальта;красители пищевые;красители;краски [тонеры] для копировальных аппаратов и машин;краски алюминиевые;краски асбестовые;краски бактерицидные;краски для древесины;краски для керамических изделий;краски для клеймения животных;краски клеевые;краски огнестойкие;краски против загрязнения;краски синие [красящие вещества или краски];краски типографские;краски типографские для клишерования;краски эмалевые;краски;креозот для предохранения древесины;куркума [краситель];лак черный [асфальтовый];лаки битумные;лаки для бронзирования;лаки копаловые;лаки;ленты антикоррозионные;люстр золотой для керамических изделий;люстр платиновый для керамических изделий;люстр серебряный для керамических изделий;масла антикоррозионные;масла защитные для древесины;мастики [природные смолы];молоко известковое;наполнители для красок;оксиды цинка [пигмент];паста серебряная;пасты типографские;пигменты;позолота;покрытия [краски];покрытия [краски] для гудронированного картона;покрытия [краски] для древесины;покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств;политуры;порошки алюминиевые для художественно-декоративных целей;порошки для бронзирования;порошки для серебрения;порошки металлические для художественно-декоративных целей и печати;препараты агглютинирующие для красок;препараты антикоррозионные;препараты защитные для металлов;протравы для древесины;протравы для кожи;протравы;разбавители для красок;разбавители для лаков;растворы для побелки;сажа [краситель];сажа газовая [пигмент];сажа ламповая [пигмент];сандарак;сиена [краска];сиккативы [катализаторы для сушки красок];смазки антикоррозионные консистентные;смолы природные необработанные;солод карамелизированный [пищевой краситель];составы для внутренней отделки;составы для предотвращения потускнения металлов;составы для предохранения от ржавчины;средства для предохранения древесины;сумах для лаков;сурик свинцовый;терпентин [разбавитель для красок];фиксаторы [лаки];фиксаторы для акварельных красок;фольга металлическая для художественно-декоративных целей и печати;фольга серебряная [листовая];фустин [краситель];чернь [красящие вещества или краски];шафран [краситель];шеллак;экстракты красильные из древесины;эмали [лаки];эмульсии серебра [пигменты].

17 - ацетилцеллюлоза, частично обработанная;балата;волокна пластмассовые [за исключением текстильных];волокна углеродные [за исключением текстильных];волокно вулканизированное;гуттаперча;держатели из пеноматериала для цветов;диэлектрики [изоляторы];замазки;каучук синтетический;каучук сырой или частично обработанный;краски, лаки изоляционные;латекс [каучук];ленты изоляционные;ленты клейкие [за исключением медицинских, канцелярских или бытовых];листы вискозные [за исключением упаковочных];листы целлофановые [за исключением упаковочных];масла изоляционные;материалы для конопачения;материалы звукоизоляционные;материалы изоляционные;материалы набивочные резиновые или пластмассовые;материалы резиновые для наложения новых протекторов на шины;материалы теплоизоляционные;материалы уплотняющие герметические для соединений;материалы, задерживающие тепловое излучение;мешки резиновые [конверты, обертки, сумки] для упаковки;ограничители резиновые;перчатки изоляционные;пластмассы, частично обработанные;пластыри изоляционные;пленки пластмассовые [за исключением используемых для упаковки];прокладки для компенсации теплового расширения;прокладки уплотнительные;прокладки уплотнительные нащельные;прокладки;смолы акриловые [полуфабрикаты];смолы синтетические [полуфабрикаты];составы для защиты зданий от сырости изоляционные;составы химические для устранения утечек;ткани изоляционные;уплотнения водонепроницаемые;уплотнения резиновые для банок;уплотнители;уплотнители для окон и дверей;пена монтажная.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.