

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, рассмотрела возражение от 20.08.2007, поданное компанией engbers Holding GmbH, Германия (далее — заявитель, лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы от 25.05.2007 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №847420, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №847420 с территориальным расширением на Российскую Федерацию от 01.07.2005 произведена на имя engbers Holding GmbH, Германия в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «engbers», выполненного строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и расположенного над ним стилизованного изображения бегущей собаки.

Решение экспертизы от 25.05.2007 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №847420 мотивировано ее 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 в редакции 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» (далее — Закон).

Указанной вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение, по мнению экспертизы, является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ с ранее зарегистрированным на имя другого лица (TRUSSARDI S.p.A., Италия) изобразительным знаком по международной регистрации №754410.

Заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.08.2007. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными, поскольку в заявленном знаке доминирующее положение занимает словесный элемент «engbers», привлекающий к себе внимание потребителя;
- при этом элемент «engbers» воспроизводит отличительную часть фирменного наименования заявителя;
- изобразительные элементы сравниваемых обозначений отличаются наличием ошейника, различными породами собак и положением их хвостов;
- товары, маркированные сопоставляемыми знаками, имеют разную ценовую категорию;
- сравниваемые знаки сосуществуют в нескольких странах, например, в Финляндии.

Лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения экспертизы и предоставлении правовой охраны международной регистрации №847420 на территории Российской Федерации.

Заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Статья из электронной версии ИЗВЕСТИЯ.RU о фирме Труссарди;
2. Сведения о сосуществовании сравниваемых знаков в других странах.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты территориального расширения 01.07.2005 международной регистрации №847420 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 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 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений;
- 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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Международная регистрация №847420 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «engbers», выполненного строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и расположенного над ним стилизованного изображения бегущей собаки.

Анализ элементов знака показал, что и изобразительный и словесный элементы знака являются значимыми в силу своих размеров, информативности изобразительного элемента и его графического исполнения.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о незначительности изобразительного элемента в составе заявленного знака является неубедительным.

Противопоставленный знак по международной регистрации №754410 также представляет собой стилизованное изображение бегущей собаки.

Анализ показал, что стилизованные изображения бегущих собак в сравниваемых знаках имеют очень высокую степень сходства в силу практически тождественной внешней формы (контура). При этом совпадают характер изображений (стилизованный), вид изображенного объекта (бегущая собака) и черно-белая цветовая гамма.

Отличие составляют только наличие тонкой полоски ошейника в заявленном знаке и расположение хвостов, что, в силу своей незначительности, не запоминается потребителем.

Таким образом, сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в заявленном обозначении значимого элемента, имеющего высокую степень сходства с противопоставленным знаком, что позволяет сделать вывод о сходстве сопоставляемых знаков в целом.

Товары 25 класса МКТУ сравниваемых знаков совпадают.

В связи с этим вывод экспертизы о том, что международная регистрация №847420 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

В отношении представленных заявителем источников информации [2,3] следует отметить, что сведения о регистрации в заявленного обозначения в других странах, не предусмотрены вышеприведенной правовой базой в качестве основания для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в Российской Федерации.

Довод заявителя о том, что обозначения используются для товаров разной ценовой категории, является неубедительным, поскольку по данному критерию проведение экспертизы не предусмотрено.

Учитывая изложенное Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 20.08.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 25.05.2007.