

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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 11.07.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 294174, поданное фирмой "Байер" АГ (Германия), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого словесного товарного знака «ПОМА» с приоритетом от 27.09.2004 по свидетельству № 294174 произведена 19.08.2005 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Новые Люди», г. Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров 03, 05, 10, 16, 21, 24, 25 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с приведенным в заявке описанием заявленное обозначение «ПОМА» выполнено в кириллице с использованием стандартного шрифта равной высоты на белом фоне, при этом буквы словесного элемента имеют черный цвет. Заявленное обозначение является фантазийным.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.07.2006 против предоставления правовой охраны указанного товарного знака, в котором выражено мнение о том, что регистрация № 294174 товарного знака «ПОМА» произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Возражение, а также дополнение к возражению, содержат следующие доводы:

1. Оспариваемый товарный знак «ПОМА» является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными знаками по международным

регистрациям № 634070, приоритет от 05.11.1994 (словесный товарный знак "Пума"), № 448249, приоритет от 27.10.1979 (словесный товарный знак "Puma") в отношении однородных товаров 05 класса;

2. Сравнимые товарные знаки имеют одинаковое количество букв и звуков, одинаковое количество слогов, совпадают по составу согласных букв и отличаются лишь одной гласной буквой – "О" и "у". Таким образом, сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения по фонетическому признаку, а также по графическому признаку, так как имеют общее зрительное впечатление;

3. Использование сходных до степени смешения словесных товарных знаков «ПОМА» (свидетельство № 294174) и "Пума" (международная регистрация № 634070), "Puma" (международная регистрация № 448249) для маркировки однородных товаров 05 класса МКТУ – "препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды" приведет к принципиальной возможности введения рядового потребителя в заблуждение в отношении принадлежности этих товаров одному производителю, а также может привести к недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя товарного знака «ПОМА»;

4. Правообладатель вышеуказанных международных регистраций № 448249, № 634070 фирма "Байер КропСайенс" ГмбХ входит в состав компании "Байер Актиенгезельшафт", является дочерним предприятием фирмы "Байер" АГ;

5. Фирма "Байер" АГ длительное время поставляет на территорию Российской Федерации гербициды, маркированные товарными знаками "Пума", "Puma", о чем свидетельствует представленная справка об объемах и реализации этого продукта с 2001 по 2005 гг.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию № 294174 словесного товарного знака «ПОМА» частично

недействительной в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ – "препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды".

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 16.10.2006, отсутствовал и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела, заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 2 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" и с учетом даты (27.09.2004) поступления заявки № 2004722012/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше 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 (далее — Правила ТЗ).

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

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил ТЗ.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил ТЗ, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил ТЗ определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил ТЗ: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения 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 различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ 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.

Оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой слово «ПОМА», выполненное стандартным шрифтом в кириллице прописными буквами. При этом следует отметить, что оспариваемый товарный знак не имеет семантического (смыслового) значения, то есть является фантазийным. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленные в возражении международные регистрации № 634070 (приоритет от 05.11.1994) и № 448249 (приоритет от 27.10.1979) являются словесными знаками "Пума", "Puma", выполнены буквами русского и латинского алфавитов, соответственно, с использованием стандартного шрифта. Первые буквы ("П" и "P") – заглавные, остальные – строчные. Семантическое значение противопоставленных товарных знаков совпадает: "Пума" – млекопитающее рода кошачьих. См. Советский энциклопедический словарь. Под ред. А.М. Прохорова. М.: "Советская энциклопедия", изд. 4-ое, испр. и доп., 1989, 1632 стр., стр. № 1093. "Puma" в переводе с английского, немецкого, французского, итальянского, испанского языков имеет семантическое значение – пума. См. Новый Большой англо-русский словарь: в 3 т. под общим руков. Ю.Д. Апресяна и Э.М. Медниковой. - 5-е изд., стереотип., - М.: Русский язык; 2 т., 2000, стр. № 802.

Правовая охрана по международной регистрации № 634070 на территории Российской Федерации действует в отношении товаров 05 класса МКТУ: "гербициды и пестициды" ("herbicides et pesticides").

Правовая охрана по международной регистрации № 448249 на территории Российской Федерации действует в отношении товаров 05 класса МКТУ: "препараты для уничтожения плохих растений и вредных животных" ("préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles").

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства оспариваемого и противопоставленных знаков показал, что словесные элементы, входящие в состав

знаков, характеризуются малым количеством букв (по 4 в каждом) и каждая буква приобретает особую значимость в фонетическом аспекте. При совпадении состава согласных звуков различный состав ударных гласных ("О" и "У") не позволяет признать словесные элементы фонетически сходными.

Учитывая зрительное впечатление, а также вид шрифта, алфавит, графическое написание с учетом характера букв оспариваемого товарного знака "ПОМА" и противопоставленных знаков по международным регистрациям № 634070, № 448249 сравниваемые обозначения графически не сходны.

Семантически сравниваемые знаки также нельзя признать сходными, поскольку словесный элемент оспариваемого обозначения является фантазийным и несет смысловой нагрузки, тогда как словесные противопоставленные знаки, как указано выше, имеют конкретное значение – пума.

Принимая во внимание отсутствие фонетического, графического и семантического сходства оспариваемого и противопоставленных знаков, анализ однородности товаров не требуется.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с противопоставленными в возражении международными регистрациями знаков № 634070, № 448249 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

По перечисленным выше причинам нет оснований для вывода о том, что правовая охрана товарному знаку № 294174 предоставлена в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 11.07.2006 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «ПОМА» по свидетельству № 294174.**

