

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии 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 27.11.2008 на решение Роспатента от 29.08.2008 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2006732575/50, поданное компанией Тексман И/С, Дания, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2006732575/50 с приоритетом от 10.11.2006 является компания Тексман И/С, Дания (далее – заявитель).

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в документах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «WAGNER», не имеющее смыслового значения, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ: одежда, обувь, головные уборы.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 27.11.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «WAGONER» по международной регистрации №757734, с конвенционным приоритетом от 13.10.2000г., правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя иного лица.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.11.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 29.08.2008.

Возражение содержит следующие доводы:

- смешение словесных обозначений возникает в результате действия трех факторов: фонетического и семантического (смыслового);
- анализируемые знаки различны по фонетике;
- различны они и по семантике, поскольку заявленное обозначение «WAGNER» представляет собой распространенную фамилию «Вагнер», которая не имеет смыслового значения, но известна большинству потребителей благодаря известному композитору Вагнеру Вильгельму Рихтеру;
- что касается слова «WAGONER», то оно переводится с английского языка как «возчик, вагоновожатый» и др.;
- отсутствие семантического сходства исключает возможность смешения сравниваемых обозначений.

На основании приведенных доводов в возражении изложена просьба отменить решение Роспатента от 29.08.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

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

С учетом даты приоритета (10.11.2006) заявки № 2006732575/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее - Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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 (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой слово «WAGNER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Заявленному обозначению противопоставлен знак «WAGONER» по международной регистрации №757734, представляющий собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана противопоставленному знаку на территории РФ предоставлена, в том числе, в отношении однородных заявленным товаров 25 класса МКТУ.

Однородность товаров 25 класса МКТУ обозначения по заявке №2006732575/50 и противопоставленного знака заявителем в возражении не оспаривается.

Сопоставление словесных элементов «WAGNER» и «WAGONER» показало, что сравниваемые обозначения имеют небольшие различия, которые не позволяют говорить об их тождестве. Вместе с тем, в сравниваемых обозначениях совпадают шесть звуков, имеет место тождество согласных звуков и близкий состав гласных звуков, одинаковое расположение тождественных и близких звуков. Указанное обуславливает вывод о наличии звукового сходства.

Заявленное и противопоставленные обозначения выполнены латинскими буквами, стандартным шрифтом, заглавными буквами, производят одинаковое зрительное впечатление. Сказанное обуславливает вывод о графическом сходстве сравниваемых обозначений.

Относительно мнения заявителя о различном семантическом значении заявленного обозначения и противопоставленного знака необходимо отметить следующее.

Отсутствие сведений (например, из общедоступных источников информации) о семантическом значении у сравниваемых обозначений не позволяет провести сравнительный анализ по смысловому фактору сходства.

Следует отметить, что приведенный заявителем источник информации, а именно Новый большой англо-русский словарь (М., «Русский язык», 1994г.) в качестве ссылки на лексическое значение противопоставленного знака не может быть учтен, поскольку в нем указано иное слово - «waggoner» (англ. – возчик), не совпадающее по написанию с обозначением по международной регистрацией №757734.

Таким образом, фонетическое и графическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрацией №757734 обуславливают вывод о их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ и, как следствие, несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Изложенное позволяет сделать вывод о правомерности решения Роспатента от 29.08.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 29.11.2008, и оставить в силе решение Роспатента от 29.08.2008.**