

Палата по патентным спорам 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, 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 24.04.2006, поданное компанией Феникс Голд Интернешнл, Инк., США (далее – заявитель), на решение экспертизы от 24.01.2006 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2004707094/50, при этом установлено следующее.

По заявке № 2004707094/50 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «PHOENIX GOLD» в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне, с испрашиванием правовой охраны на имя заявителя.

Согласно описанию, приведенному в заявке, словесное обозначение «PHOENIX GOLD» представляет собой часть наименования заявителя PHOENIX (англ.) - «феникс» и GOLD (англ.) – «золото», выполненные в стандартном шрифте.

Экспертизой принято решение от 24.01.2006 об отказе в регистрации товарного знака по мотивам несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 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, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) и пунктов 14.4.2.2 и 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

Нарушение указанных требований обосновывается в решении экспертизы тем, что заявленное словесное обозначение «PHOENIX GOLD» является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком по свидетельству № 264691 с приоритетом от 19.09.2003 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражение от 24.04.2006 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы от 24.01.2006 и просит принять во внимание следующие доводы, доказывающие, по его мнению, отсутствие сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком:

- в сравниваемых обозначениях очевидны визуальные отличия, поскольку противопоставленный товарный знак выполнен шрифтом, имеющим высокую степень стилизации, который обуславливает существенное визуальное отличие заявленного обозначения от противопоставленного товарного знака в целом;

- при зрительном восприятии обоих сравниваемых товарных знаков не создается зрительного впечатления сходства обозначений и можно с уверенностью утверждать, что потребитель не смешает визуально товарный знак заявителя и противопоставленный товарный знак в хозяйственном обороте.

С учетом изложенного заявитель утверждает, что заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, и следовательно, не подпадает под действие пункта 1 статьи 7 Закона, в связи с чем просит отменить решение экспертизы от 24.01.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всего заявленного перечня товаров 09 класса МКТУ.

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

С учетом даты (02.04.2004) приоритета заявки № 2004707094/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет упомянутые Закон и 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 с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 14.4.2 Правил установлено, что 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.

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, а также учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «PHOENIX GOLD» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация знака испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ – аудиоаппаратура, видеоаппаратура, аудио-видеоаппаратура, усилители звука, громкоговорители, а также автомобильная аудиоаппаратура, кабели и соединительные устройства для вышеуказанной аппаратуры, переключатели, стабилизаторы и проводные передатчики.

Противопоставленный знак «Phoenix Gold» по свидетельству № 264691 также является словесным, выполнен буквами латинского алфавита в оригинальном графическом исполнении. Правовая охрана знака действует в отношении товаров 09 класса МКТУ, в том числе, диктофоны, кабели электрические, камеры киносъемочные, компакт-диски [аудио-видео], передатчики [дистанционная связь], передатчики электронных сигналов; переключатели электрические; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные, трансформаторы электрические, устройства для воспроизведения звука, устройства звуковые сигнальные, устройства связи акустические.

Товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, совпадают или являются

однородными товарам противопоставленного знака, что заявителем в возражении не оспаривается. С учетом однородности товаров проведен сравнительный анализ обозначения в соответствии с признаками сходства, регламентированными Правилами.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «PHOENIX GOLD» и противопоставленного словесного товарного знака «PHoenix Gold» по свидетельству № 264691 показал, что они являются сходными до степени смешения.

Такое сходство обусловлено их фонетическим и семантическим тождеством (полное тождество звучания словесных элементов, обладающих смысловым значением PHOENIX (англ.) - «феникс» и GOLD (англ.) – «золото»), и графическим сходством (расположение букв по отношению друг к другу, использование латинского алфавита).

Использование в противопоставленном знаке оригинальной графики не изменяет отмеченный выше вывод о сходстве этих обозначений до степени смешения, поскольку оригинальное графическое исполнение не привело к утрате обозначением словесного характера. Визуальные различия, на которых настаивает заявитель, в данном случае играют второстепенную роль, по отношению к фонетическому и семантическому тождеству сравниваемых обозначений, оказывающих решающее значение при ассоциировании обозначений друг с другом.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 24.04.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 24.01.2006.