

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520, рассмотрела возражение от 27.06.2011, поданное Индивидуальным предпринимателем Свечниковой Наталией Владимировной (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009706550, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2009706550 с приоритетом от 17.03.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14, 16, 20, 21, 28 и услуг 35 – 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено «комбинированное обозначение, включающее слово «ТАЛИСМАН» на русском языке и в латинице, слева от которых расположено стилизованное изображение кисти руки, держащей кристалл, с отходящими от него лучами». Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: зеленый, желтый, красный, телесный, синий, серый, черный.

Роспатентом принято решение от 24.08.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009706550 в отношении услуг 41 класса МКТУ. В отношении остальной части заявленных товаров и услуг отказано в регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 14, 16, 20, 21, 28 и услуг 35 – 40, 42 – 45 классов на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарными знаками по свидетельствам №№ 187631, 199325, 207584, 273148, 284683, 287113, 323829, 401768, зарегистрированными в отношении однородных товаров/услуг на имя иных лиц с более ранними приоритетами;

- с обозначениями по заявкам №№ 2007737854, 2008735686, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров/услуг на имя иных лиц с более ранними приоритетами.

В заключении также указано, что при принятии решения не учитывалось обозначение по заявке № 2008725738, заявленное на регистрацию в отношении однородных услуг на имя иного лица с более ранним приоритетом, поскольку по ней принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.06.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 24.08.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем, являющимся лицом, заинтересованным в регистрации товарного знака, было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 273148 в связи с его неиспользованием;

- решением Роспатента от 30.04.2011 досрочно частично прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству № 273148, в связи с чем появилась возможность регистрации обозначения по заявке № 2009706550 в отношении всех указанных в ней товаров 14, 20, 21, 28 классов МКТУ.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 14, 20, 21, 28 классов МКТУ.

К возражению приложены копии решений Роспатента от 24.08.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009706550 и от 30.04.2011 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 273148.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (17.03.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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.

В соответствии с требованиями пункта 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, 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.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «TALISMAN» и «ТАЛИСМАН», выполненные желтыми буквами латинского и русского алфавитов друг под другом. Слева от каждого из словесных элементов расположено стилизованное изображение кисти руки, держащей сияющий камень. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается, как указано в возражении, в отношении товаров 14, 20, 21, 28 классов МКТУ.

Поскольку правовая охрана противопоставленных в заключении экспертизы товарных знаков по свидетельствам №№ 187631, 199325, 207584, 284683, 287113, 323829, 401768 не распространяется на товары, однородные товарам 14, 20, 21, 28 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке № 2009706550, а по противопоставленным заявкам № 2007737854 и № 2008735689 до даты поступления возражения от 27.06.2011 приняты решения Роспатента о признании отозванной и об отказе в государственной регистрации, соответственно, то для целей рассмотрения настоящего возражения указанные противопоставления не учитываются.

Противопоставленный товарный знак с приоритетом от 10.10.2002 по свидетельству № 273148, принадлежащий Валовой Н.М., Украина, зарегистрированный, в том числе в отношении товаров 14, 20, 21 и 28 классов МКТУ, представляет собой словесное обозначение «ТАЛИСМАН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита (далее – противопоставленный товарный знак).

В соответствии с решением Роспатента от 30.04.2011, принятым по результатам рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 273148, правовая охрана противопоставленного товарного знака досрочно частично прекращена в отношении части товаров 14, части товаров 20, части товаров 21 и части товаров 28 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они включают в себя фонетически и семантически тождественные словесные элементы, чем обусловлено фонетическое и семантическое сходство сравниваемых знаков.

Сравнительный анализ по графическому признаку сходства показал, что наличие небольших по размеру изобразительных элементов в заявленном обозначении не придает

ему существенное визуальное отличие, в сравнении с противопоставленным товарным знаком.

Таким образом, анализ по всем трем признакам сходства словесных элементов приводит к выводу о сходстве заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 273148. При этом данный вывод, справедливо приведенный в решении Роспатента от 24.08.2010, заявителем в возражении от 27.06.2011 не оспаривается.

Что касается однородности товаров и услуг, указанных в перечне заявки № 2009706550 и в перечне свидетельства № 273148, необходимо отметить, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров/услуг, которые должны рассматриваться как однородные.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 14 класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, относятся по своей сути к трем группам товаров, а именно: «камни драгоценные или полудрагоценные», «украшения, бижутерия, монеты, медали», «изделия из благородных металлов».

При этом перечень товаров 20 класса МКТУ, приведенный в свидетельстве № 273148, содержит товары, также относящиеся к указанным выше группам товаров. В частности, товары «алмазы», «изделия из бронзы золоченой», «изделия из имитаций золота», «золотые или серебряные изделия», «медали», «медные жетоны», «украшения из благородных металлов для обуви», «ожерелья», «изделия с покрытиями из благородных металлов», «серебряные украшения», «стразы», «украшения для шляп [из благородных металлов]» и др. относятся к тем же родовым понятиям, что и заявленные товары 14 класса МКТУ. То есть данные товары являются однородными, поскольку имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации.

Товары 20 класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, являются предметами для интерьера, украшениями, фигурами («бюсты», «статуэтки», «изделия бамбуковые»). Ввиду этого, данные товары являются однородными товарам 20 класса МКТУ, имеющимся в перечне противопоставленного товарного знака, в

частности, товарам «бюсты», «ларцы», «шкатулки», «чучела животных», «стойки для зонтов», «мобайлы [абстрактные скульптуры с подвижными деталями]», «тростник [сырье для плетения]», «тростник [изделия из [индийского] тростника]», «янтарь», «этажерки» и т.д.

Товары 21 класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, представляют собой изделия из керамики и стекла для быта. Данные товары однородны товарам «безделушки китайские из фарфора», «бокалы», «бюсты из фарфора, керамики или стекла», «емкости бытовые или кухонные» и др.

Товары «безделушки для вечеринок» и «подсвечники для новогодних елок», приведенные в перечне 28 класса МКТУ заявки № 2009706550, однородны, в частности, таким товарам как «украшения для новогодних елок», «карнавальные маски», приведенным в перечне противопоставленного товарного знака, так как имеют один вид, назначение, круг потребителей и условия сбыта.

Маркировка сопоставляемых товаров 14, 20, 21 и 28 классов МКТУ сходными обозначениями «TALISMAN ТАЛИСМАН» и «ТАЛИСМАН» приведет к смешению производителей на рынке.

Учитывая вышеизложенное, можно заключить, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными, товары 14, 16, 20, 21, 28 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, являются однородными товарам, приведенным в перечне свидетельства № 273148, что обуславливает вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака в отношении всех испрашиваемых заявителем товаров и, следовательно, ему не может быть предоставлена правовая охрана по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для изменения решения Роспатента от 24.08.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009706550.

Коллегия считает необходимым отметить, что при подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака заявителем указывался конкретный перечень товаров, в отношении которых испрашивалось досрочное прекращение его правовой охраны. То есть решение Роспатента от 30.04.2011

принято исходя из объема притязаний заявителя. При этом в перечне свидетельства № 273148 остались товары, являющиеся однородными заявленным товарам, что не позволяет признать доводы возражения от 27.06.2011 убедительными.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 27.06.2011, оставить в силе решение Роспатента от 24.08.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009706550.