

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 за № 4520, рассмотрела возражение от 16.11.2007, поданное Закрытым акционерным обществом «Теплоком», Санкт-Петербург, против регистрации № 291157 товарного знака «ТЕПЛОКОМ ТЕРЛОСОМ», при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «ТЕПЛОКОМ ТЕРЛОСОМ» по заявке № 2003722437/50 с приоритетом от 17.11.2003 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.06.2005 за № 291157 на имя Закрытого акционерного общества Производственное объединение «БАСТИОН», (далее - правообладатель), в отношении товаров 09 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ТЕПЛОКОМ ТЕРЛОСОМ», словесные элементы которого выполнены на русском и латинском языках. Слово «ТЕПЛОКОМ» вымышленное и образовано словом «Тепло» и первым слогом слова «Коммутаторы».

В Палату по патентным спорам 19.11.2007 поступило возражение против регистрации товарного знака «ТЕПЛОКОМ ТЕРЛОСОМ» по свидетельству № 291157, мотивированное тем, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», поскольку, по мнению лица, подавшего возражение, товарный знак «ТЕПЛОКОМ ТЕРЛОСОМ» по свидетельству № 291157 является сходным до степени смешения с товарным знаком «ТЕПЛОКОМ» по свидетельству № 268300.

Для обоснования указанного вывода в возражении приведены следующие доводы:

- фонетически обозначения «ТЕПЛОКОМ ТЕРЛОСОМ» и «ТЕПЛОКОМ» являются тождественными, поскольку идентичное их написание в кириллице и аналогичное - в латинице создает условия для одинакового их прочтения;

- оспариваемый знак является сходным с товарным знаком «ТЕПЛОКОМ» графически, поскольку «используется один и тот же набор букв кириллического алфавита», а «в латинском написании оспариваемого знака используются сходные по написанию буквы Т, Е, О, М»; сходство усиливается и тем, что оба обозначения выполнены в черно-белой гамме;

- оба обозначения являются вымышленными; отсутствие семантического значения усугубляет их сходство;

- сравниваемые товарные знаки зарегистрированы в отношении однородных товаров, принадлежащих к одной родовой группе – «приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством» согласно терминологии МКТУ; товары предназначены для использования в одинаковой области применения, изготавливаются из сходных материалов и реализуются по аналогичным каналам.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит «отказать в предоставлении правовой охраны» товарному знаку «ТЕПЛОКОМ ТЕРЛОСОМ» по свидетельству № 291157.

Правообладатель товарного знака «ТЕПЛОКОМ ТЕРЛОСОМ», уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв на возражение, в котором привел следующие доводы.

Словесный элемент «ТЕПЛОКОМ» оспариваемого товарного знака по свидетельству № 291157 действительно сходен со словесным элементом «ТЕПЛОКОМ» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 268300, однако противопоставленный товарный знак является

комбинированным обозначением, в котором кроме словесного элемента «ТЕПЛОКОМ» присутствует изобразительный элемент в виде двух оригинально начертанных букв «Т» и «К», заключенных в неполную окружность.

Отнесение товаров к одному классу МКТУ не означает, что товары являются однородными, поскольку в одном классе могут быть объединены товары нескольких разнородных групп.

Правообладатель провел анализ смыслового содержания каждого из терминов, которыми охарактеризованы товары, перечисленные в перечнях сравниваемых товарных знаков, на основании чего считает, что указанные товары не являются однородными.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает необходимым сообщить следующее.

С учетом даты (17.11.2003) поступления заявки № 2003722437/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие с 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 с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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 и с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения в качестве его элемента.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материалов, из которых они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки (пункт 14.4.3 Правил).

Оспариваемый товарный знак «ТЕПЛОКОМ TERLOCOM» по свидетельству № 291157 является словесным обозначением, состоящим из словесного элемента «ТЕПЛОКОМ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и расположенного под ним словесного элемента «TERLOCOM», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 268300 является комбинированным обозначением, состоящим из словесного элемента «ТЕПЛОКОМ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и расположенного слева от него изобразительного элемента, представляющего собой незавершенную окружность с расположенными внутри нее буквами.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в отношении товаров 09 класса МКТУ - аккумуляторы электрические, выпрямители тока, инверторы (электрические), корпуса аккумуляторов электрических, ограничители электрические, преобразователи электрические, регуляторы защитные от перенапряжения, регуляторы освещения (электрические), редукторы (электрические), сигнализация световая или механическая, трансформаторы повышающие, трансформаторы электрические, устройства зарядные для электрических аккумуляторов, устройство помехозащитные электрические, и товаров 11 класса МКТУ - горелки, горелки ацетиленовые, горелки газовые, горелки кислородно-водородные, патроны для электрических ламп.

Словесный элемент "ТЕПЛОКОМ" оспариваемого товарного знака по свидетельству № 291157 и словесный элемент "ТЕПЛОКОМ" противопоставленного товарного знака по свидетельству № 268300 являются фонетически тождественными, поскольку состоят из совпадающего набора букв, расположенных в одинаковом порядке.

Словесный элемент "ТЕПЛОКОМ" противопоставленного товарного знака по свидетельству № 268300 является транслитерацией словесного элемента "TEPLOCOM" оспариваемого знака по свидетельству № 291157, в связи с чем указанные словесные элементы также фонетически тождественны.

Словесные элементы сравниваемых товарных знаков лишены каких-либо графических особенностей их выполнения, в связи с чем они визуальное воспринимаются одинаково.

Наличие в противопоставленном знаке изобразительного элемента не изменяет указанный вывод ввиду того, что словесный элемент "ТЕПЛОКОМ" занимает доминирующее положение в обозначении, кроме того, буквы, расположенные в окружности, не воспринимаются однозначно как «Т» и «К», поскольку первая из них с равной долей вероятности может восприниматься и как «П».

Словесные элементы сравниваемых знаков не являются лексическими единицами какого-либо языка, в связи с чем анализ по семантическому фактору сходства не представляется возможным.

Фонетическое и графическое сходство сравниваемых товарных знаков позволяет сделать вывод о сходстве знаков в целом.

Анализ товаров, в отношении которых произведена регистрация сравниваемых товарных знаков, показал следующее.

Товары 11 класса МКТУ «горелки» и «горелки газовые» являются однородными товарам «аппараты водонагревательные», «водонагреватели» и «установки отопительные» в силу того, что они имеют одно и то же назначение, как следует из Большой Советской энциклопедии, Москва, Советская энциклопедия, 1975 [1], т.5, с.188.

Товары 09 класса МКТУ «приборы измерительные», указанные в перечне противопоставленного товарного знака № 268300, являются однородными товарам «трансформаторы электрические» того же класса, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака, поскольку они согласно общепринятой терминологии относятся к приборам измерения токов ([1] т. 10, с. 83; т. 26. с. 166-167), а товары «пульта управления электрические», соответственно, однородными товарам «сигнализация световая или механическая», т.к. пульты управления представляют собой устройства, содержащие панели с органами управления и средствами сигнализации (в т.ч. и световыми) ([1] т. 21, с. 224-225).

С учетом изложенного сопоставляемые товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

Вместе с тем следует отметить, что часть товаров 09 класса МКТУ (аккумуляторы электрические, выпрямители тока, инверторы (электрические), корпуса аккумуляторов электрических, ограничители электрические, преобразователи электрические, регуляторы защитные от перенапряжения, регуляторы освещения (электрические), редукторы (электрические), трансформаторы повышающие, трансформаторы электрические, за исключением

трансформаторов измерительных, устройства зарядные для электрических аккумуляторов, устройство помехозащитные электрические) и часть товаров 11 класса МКТУ (горелки ацетиленовые, горелки кислородно-водородные, патроны для электрических ламп) оспариваемого товарного знака не являются однородными товарам противопоставленного товарного знака по свидетельству № 268300, т.к. относятся к разному виду товаров, имеют разное назначение.

Таким образом, регистрация № 291157 в отношении части товаров 09 класса МКТУ и части товаров 11 класса МКТУ не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 16.11.2007 и прекратить правовую охрану товарного знака «ТЕПЛОКОМ ТЕРЛОСОМ» по свидетельству № 291157 частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 09 Аккумуляторы электрические, выпрямители тока, инверторы (электрические), корпуса аккумуляторов электрических, ограничители электрические, преобразователи электрические, регуляторы защитные от перенапряжения, регуляторы освещения (электрические), редукторы (электрические), трансформаторы повышающие, трансформаторы электрические, за исключением трансформаторов измерительных, устройства зарядные для электрических аккумуляторов, устройство помехозащитные электрические.
- 11 Горелки ацетиленовые, горелки кислородно-водородные, патроны для электрических ламп.