

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 3520, рассмотрела возражение от 07.06.2006, поданное от имени компании АБ Тетра Пак, Швеция (далее – лицо, подавшее возражение), против регистрации №288545 товарного знака по заявке №2002004707227/50, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004707227/50 с приоритетом от 05.04.2004 зарегистрирован 11.05.2005 (свидетельство №288545) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Полиграфсервис», Тюменская область, г. Тюмень (далее – правообладатель) в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ТЕТРАФИЛЬМ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.06.2006 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация №288545 товарного знака противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции 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» (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №288545 является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками «TETRA CLASSIC» по свидетельству №87630 с приоритетом от 18.05.1989 [1], знаком «TETRA» по международной регистрации №428421 с приоритетом от 27.01.1997 [2], «TETRA» по свидетельству №207725 с приоритетом от 19.12.1996 [3], «TETRA» по свидетельству №212310 с приоритетом от 09.06.1999 [4], «Tetra Pak» по свидетельству №188481 с приоритетом от 29.05.1997 [5], «TETRA ПАК»

по свидетельству №176696 с приоритетом от 19.12.1996 [6], «TETRA PAK» по свидетельству №203745 с приоритетом от 09.06.1999 [7], «TETRA PAK» по свидетельству №123368 с приоритетом от 05.04.1952 [8], «TETRA PAK» по свидетельству №82911 с приоритетом от 16.09.1987 [9], «TETRA PEKS упаковочные материалы» по свидетельству №93677 с приоритетом от 16.09.1987 [10], «TETRA БРИК» по свидетельству №82913 с приоритетом от 16.09.1987 [11], «TETRA LAVAL» по свидетельству №130430 с приоритетом от 18.06.1993 [12], «TETRA TUBE» по свидетельству №141090 с приоритетом от 24.11.1994 [13], «TETRA TOP» по свидетельству №83034 с приоритетом от 13.10.1987 [14], знак «TETRA TOP» по международной регистрации №499528 с приоритетом от 15.10.1985 [15], «TETRA PRISMA» по свидетельству №167759 с приоритетом от 28.03.1997 [16], «TETRA FINO» по свидетельству №197708 с приоритетом от 06.05.1999 [17], «TETRA PLAST» по свидетельству №209636 с приоритетом от 09.06.1999 [18], «TETRA REXART» по свидетельству №239344 с приоритетом от 20.10.2000 [19], «TETRA WEDGE» по свидетельству №232854 с приоритетом от 16.07.2001 [20], «Тетра Уэдж» по свидетельству №239525 с приоритетом от 12.04.2003 [21], «Tetra Pak сохраняя лучшее» по свидетельству №291487 с приоритетом от 03.06.2003 [22], «Tetra Pak protects what's good» по свидетельству №277327 с приоритетом от 25.07.2003 [23], «TETRA PAK» по свидетельству №12367 с приоритетом от 05.04.1952 [24];

- указанные регистрации представляют серию товарных знаков, правообладателями которых являются компании АБ Тетра Пак и Тетра Лавал Холдингс, входящие в холдинг Тетра Пак;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №288545 и указанные регистрации сходны до степени смешения в фонетическом, графическом и семантическом отношениях;

- товары 16 класса МКТУ оспариваемого товарного знака №288545 являются либо однородными, либо идентичными товарам 16 класса МКТУ указанных регистраций;

- товарный знак «ТЕТРАФИЛЬМ» по свидетельству №288545 способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку

продукция, маркированная обозначением «ТЕТРАФИЛЬМ» будет ассоциироваться у российского потребителя с товарами, производителем которых является холдинг Тетра Пак, являющийся правообладателем серии знаков, в состав которых входит элемент «ТЕТРА».

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании регистрации №288545 товарного знака «ТЕТРАФИЛЬМ» недействительной полностью.

К возражению приложены дополнительные материалы, подтверждающие известность на территории Российской Федерации продукции, выпускаемой холдингом Тетра Пак (распечатки из сети Интернет на 32 л.).

Правообладатель товарного знака №288545, ознакомленный в установленном порядке с возражением и дополнительными материалами, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «ТЕТРАФИЛЬМ» является фантазийным словом, образованным из двух значимых частей «ТЕТРАДЬ» и «ФИЛЬМ», имеющих определенное смысловое значение. Учитывая, что в товарный знак по свидетельству №288545 заложено определенное семантическое значение, отличное от семантического значения указанных в возражении товарных знаков, их нельзя признать сходными до степени смешения в семантическом отношении;

- отсутствует также графическое и фонетическое сходство между товарным знаком «ТЕТРАФИЛЬМ» и противопоставленными товарными знаками;

- правообладатель товарного знака по свидетельству №288545 не производит упаковочную продукцию, в отношении которой ранее зарегистрированные товарные знаки, принадлежащие холдингу Тетра Пак, приобрели известность на территории Российской Федерации, а занимается выпуском писчебумажной продукции, в основном школьных тетрадей и альбомов.

На заседании коллегии 18.10.2006 требования лица, подавшего возражения, были скорректированы письменно по обоюдному согласию с представителем правообладателя. В своем заявлении лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №288545

недействительной в отношении следующего перечня товаров 16 класса МКТУ «конверты, коробки картонные или бумажные; листы целлофановые мягкие для упаковки; обертки для бутылок картонные или бумажные; пакеты бумажные, пакеты, мешки (конверты, обертки, сумки) для упаковки бумажные или пластмассовые; упаковки для бутылок картонные или бумажные; мешки для мусора (бумажные или пластмассовые); фильтры бумажные для кофе, материалы фильтровальные бумажные».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета 05.04.2004 заявки №2004707227/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 №4322 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначения считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, 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 расположении, 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 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 определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2(в) Правил.

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).

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.

Оспариваемый словесный товарный знак по свидетельству №288545 представляет собой слово «ТЕТРАФИЛЬМ», выполненное простым шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне.

Оспариваемый товарный знак «ТЕТРАФИЛЬМ» не несет в себе прямой либо ассоциативно воспринимаемой информации ни относительно товаров, в отношении которых он зарегистрирован, ни относительно их производителя или места их происхождения, в связи с чем, нет оснований для вывода о том, что анализируемый товарный знак содержит сведения, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно оказываемых услуг и их изготовителя. Возникновение у потребителей таких ассоциаций лицом, подавшим возражение, не доказано.

В силу указанного, отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона.

Относительно доводов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона следует отметить следующее.

Анализ противопоставленных товарных знаков [1] - [24] показал, что входящий в их состав словесный элемент «ТЕТРА», выполненный простым шрифтом буквами русского алфавита, и его эквивалент в латинице «TETRA», является образующей частью серии знаков, принадлежащих родственным компаниям холдинга Тетра Пак, и выполняет основную индивидуализирующую функцию. В свою очередь оспариваемый товарный знак, представляющий собой сложносоставное слово «ТЕТРАФИЛЬМ», также включает в свой состав словесный элемент «ТЕТРА», который также расположен в первоначальной позиции. Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что оспариваемый товарный знак «ТЕТРАФИЛЬМ» является сходным до степени смешения в

фонетическом отношении со знаками [1], [2], [3], [4], в силу вхождения последних в товарный знак по свидетельству №288545.

Фантазийный характер сопоставленных обозначений не позволяет оценить их на предмет семантического сходства, что в свою очередь, усиливает значение фонетического фактора сходства.

Довод о том, что слово «ТЕТРАФИЛЬМ» составлено из слов «ТЕТРАДЬ» и «ФИЛЬМ» не может быть признан убедительным, поскольку такой вывод не очевиден и требует домысливания.

Графическое сходство достигается за счет совпадения написания букв «Т» и «А» в русском и английском алфавитах, что обуславливает визуальное сходство словесных составляющих «ТЕТРА» и «TETRA».

Таким образом, оспариваемый товарный знак и товарный знаки [1], [2], [3], [4] следует признать сходными.

Наличие серии знаков, принадлежащих одному лицу, в основу которых положен элемент «ТЕТРА»/«TETRA», усугубляет смешение знаков на рынке, поскольку высока вероятность восприятия обозначения «ТЕТРАФИЛЬМ» как варианта указанной в возражении серии знаков.

Следует 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, которые должны рассматриваться как однородные.

Указанные в перечне оспариваемого товарного знака товары 16 класса МКТУ «конверты, коробки картонные или бумажные; листы целлофановые мягкие для упаковки; обертки для бутылок картонные или бумажные; пакеты бумажные, пакеты, мешки (конверты, обертки, сумки) для упаковки бумажные или пластмассовые; упаковки для бутылок картонные или бумажные; мешки для мусора (бумажные или пластмассовые); фильтры бумажные для кофе, материалы фильтровальные бумажные» являются однородными товарам «пластмассовые материалы для упаковки (не предусмотренные в других классах), в том числе упаковки и упаковочные материалы из бумаги, картона, пластика и/или в

комбинации этих материалов», указанным в перечне 16 класса МКТУ противопоставленных регистраций [1] - [4], поскольку относятся к одному роду (виду), имеют одно назначение и круг потребителей.

Следует отметить, что оспариваемый товарный знак не может быть признан сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «Тетра Рекс» по свидетельству №93677 [10], поскольку правовая охрана указанному противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 17 класса МКТУ, которые не являются однородными вышеназванным товарам 16 класса МКТУ.

Таким образом, оспариваемый товарный знак «ТЕТРАФИЛЬМ» сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица товарными знаками [1] - [4] со словесным элементом «ТЕТРА»/ «TETRA» в отношении части товаров 16 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, что противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Коллегией принято во внимание, что правообладатель не оспаривал данный вывод, сославшись на то обстоятельство, что он занимается выпуском тетрадей и альбомов, которые не относятся к упаковочным материалам.

Учитывая изложенное, Палата по Патентным спорам решила:
удовлетворить возражения от 05.07.2006, признать предоставление правовой охраны товарному знаку «ТЕТРАФИЛЬМ» по свидетельству №288545 недействительным частично, сохранив его действие в отношении следующих товаров:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
 Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

16 - Альбомы; атласы; афиши; бланки; блокноты; блокноты

для рисования, черчения; блокноты канцелярские; блокноты с отрывными листами; брошюры; буклеты; бумага в листах; бумага для регистрирующих устройств; бумага почтовая; бумага; бюллетени информационные; закладки для книг; издания печатные; изображения графические; календари; календари отрывные; карандаши; карандаши автоматические; картинки; картинки переводные; картины обрамленные или необрамленные; картотеки; картотеки (конторские принадлежности); карточки каталожные; карты; карты географические; кашпо бумажные; книги; книги записей; книжки квитанционные; книжки-комиксы; кольца сигарные; коробки для печатей, штемпелей; коробки с красками (школьные принадлежности); ленты бумажные; ленты клейкие; ленты клейкие для канцелярских целей; материалы графические печатные; материалы для обучения (за исключением приборов); материалы канцелярские для запечатывания; материалы клеящие канцелярские или бытовые; наборы для письма; наборы письменных принадлежностей бумажные; нагрудники детские бумажные; наклейки самоклеящиеся; обложки; обложки для паспортов; открытки поздравительные; открытки почтовые; папки для документов; пленки одноразовые из целлюлозы или бумаги; переплеты для книг; письма уведомительные; плакаты; планшеты с зажимом; платки носовые бумажные; подносы для корреспонденции; подносы для сортировки и подсчета денег; подставки для графинов бумажные; подставки для книг; подставки для печатей, штемпелей, штампов; подставки для пивных кружек; подставки для ручек и

карандашей; подставки для фотографий; портреты; приборы письменные; принадлежности для рисовально-чертежных работ; принадлежности конторские (за исключением мебели); принадлежности письменные; принадлежности школьные; продукция печатная; проспекты; расписания печатные; реестры; резинки для стирания; репродукции графические; ручки для перьев; ручки с перьями (принадлежности бюро); салфетки бумажные для снятия грима; салфетки косметические бумажные; табло из бумаги или картона для объявлений; тетради; товары писчебумажные; транспаранты; трафареты, шаблоны; тубусы картонные; учебники; флаги (бумажные); фотогравюры; щиты для афиш бумажные или картонные; этикетки (за исключением тканевых).