

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 03.07.2008, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.07.2008 и поданное от имени фирмы Хо Пар Корпорейшн Лимитед, Сингапур (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006724872/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006724872/50 с приоритетом от 30.08.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «TIGER», выполненным буквами латинского алфавита.

Роспатентом 09.04.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Указанное заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «TIGER» по свидетельству №073842 с приоритетом от 04.01.1983 (срок

действия регистрации продлен до 04.01.2013), ранее зарегистрированным на имя «Хо Пар Корпорейшн Лимитед», г. Сингапур, Республика Сингапур в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «TIGER» по свидетельству №090400 с приоритетом от 21.12.1989 (срок действия регистрации продлен до 21.12.2009), ранее зарегистрированный на имя «Хо Пар Корпорейшн Лимитед», 178 Клемансо Авеню, 08-00 Хо Пар глас Тауэр, Сингапур, 239926 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- с товарным знаком «TIGER» по свидетельству №118693 с приоритетом от 13.10.1992 (срок действия регистрации продлен до 13.10.2012), ранее зарегистрированный на имя «Хо Пар Корпорейшн Лимитед», Сингапур в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении от 03.07.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- правообладателем противопоставленных товарных знаков и заявителем по заявке №2006724872/50 является одно и то же лицо – Хо Пар Корпорейшн Лимитед, Сингапур;

- разночтение в адресе компании обусловлено тем, что адрес, указанный в материалах более ранней регистрации №090400, а именно 178 Клемансо Авеню, 08-00 Хо Пар Глас Тауэр, Сингапур 239926, изменился на 401 Коммонуэлф Драйв # 03-03, Хо Пар Техносентр, 149598, Сингапур, о чем свидетельствует выписка из Торгового Реестра компаний Сингапура, а в регистрациях №073842 и №118693 указан сокращенный адрес компании (без указания района и улицы).

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- заверенная выписка из Торгового Реестра компаний Сингапура [1];
- уведомления о внесении изменений в Государственный реестр по свидетельствам №073842, №090400, №118693 [2].

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2006724872/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (30.08.2006) поступления заявки №2006724872/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 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) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступившим в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона 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 имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных 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.

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.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой круг, в центре которого расположен изобразительный элемент в виде бегущего тигра, иероглиф и словесный элемент «TIGER», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент «TIGER» соответственно расположен под изображением тигра, а иероглиф - над фигурой тигра. В переводе с английского языка слово «tiger» означает «тигр» и произносится как «тай-гер». Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Заключение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет товарных знаков со словесным элементом «TIGER» по свидетельствам №073842, №090400, №118693.

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №073842 представляет собой словесно-графическую композицию, включающую изобразительный элемент в виде бегущего тигра и расположенного над ним слова «TIGER», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №073872 предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №090400 является комбинированным обозначением, представляющим собой круг, в

центре которого расположен изобразительный элемент в виде бегущего тигра, иероглиф и словесный элемент «TIGER», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент «TIGER» соответственно расположен под изображением тигра, а иероглиф - над фигурой тигра. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №090400 предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №118693 является словесным и представляет собой слово «TIGER», выполненное жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №118693 предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

При сравнительном анализе заявленного обозначения со словесным элементом «TIGER» и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №073842, №118693 было установлено их фонетическое, семантическое и графическое сходство за счет входящих в их состав тождественных элементов – изображения тигра и слова «TIGER». Необходимо также отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №090400 являются тождественными, поскольку совпадают во всех элементах.

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №073842, №090400, №118693 являются идентичными.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится следующее. Согласно представленной заявителем выписки из Торгового Реестра компаний

Сингапура [1] компания «Хо Пар Корпорейшн Лимитед», являющаяся правообладателем противопоставленных товарных знаков и заявителем по рассматриваемой заявке, в 2003 году изменила свой адрес на 401 Коммонуэльф Драйв №03-03. Кроме того, имеющиеся разночтения адреса компании «Хо Пар Корпорейшн Лимитед» в противопоставленных регистрациях и в заявке №2006724872/50 были устранены. Так, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания (далее – Госреестр), правообладателем противопоставленных регистраций №073842, №090400, №118693 и заявителем по рассматриваемой заявке является компания «Хо Пар Корпорейшн Лимитед», 401 Коммонуэльф Драйв № 03-03, Хо Пар Текносентр, Сингапур 149598.

Таким образом, противопоставления по свидетельствам №073842, №090400, №118693 в качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2006724872/50 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении приведенных в перечне товаров не является правомерным.

С учетом вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 03.07.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 09.04.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров: