

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 №4520, рассмотрела возражение от 02.02.2007, поданное Сохацким О.В., Московская обл. (далее – заявитель), на решение экспертизы от 27.10.2006 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2005728153/50 с приоритетом от 03.11.2005, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 12, 28 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «TOPGEAR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности принято решение от 27.10.2006 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении товаров 28 и части услуг 35 классов МКТУ. Решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака в отношении товаров 12 и остальной части услуг 35 классов МКТУ мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 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).

Вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона в отношении товаров 12 класса МКТУ обоснован тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение представляет собой

термин, характерный для области деятельности заявителя, а также характеризует товары, указывая на их свойство.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров 12 и части услуг 35 классов МКТУ установлено экспертизой на основании сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками №№ 200931, 178956 и 285405, зарегистрированными ранее на имя других лиц в отношении однородных товаров и услуг.

Вывод экспертизы о сходстве указанных обозначений обоснован фонетическим и семантическим факторами.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 02.02.2007, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение не является термином, характерным для области деятельности заявителя, а также не характеризует товары, не указывает на их свойство, так как является фантазийным словом;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 200931 и 178956 по фонетическому критерию не являются сходными, так как различаются количеством и составом звуков;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 200931 и 178956 по визуальному критерию не являются сходными, так как различаются количеством слов, использованием в противопоставленных обозначениях дефиса, а также количеством и составом букв;
- 4) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 200931 и 178956 по семантическому критерию не являются сходными, так как заявленное обозначение является единым

фантазийным словом, а противопоставленные обозначения состоят из двух слов, имеющих определенное семантическое значение;

- 5) заявитель выражает согласие с мнением экспертизы о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №285405 сходны до степени смешения в отношении товаров 35 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении содержится просьба изменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 12 и 28 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 03.05.2007, заявителем также было представлено ходатайство о приобщении к материалам дела копии Протокола заседания коллегии Палаты по патентным спорам от 20.04.2007, согласно которому в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №200931 Палатой по патентным спорам вынесено решение о досрочном прекращении его правовой охраны полностью.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (03.11.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1, 3 и 4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами и/или характеризующих товары, в том

числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с абзацем 3 пункта 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с абзацем 2 пункта 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 пунктом 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «TOPGEAR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что заявленное обозначение является единым словом, так как выполнено на одной строке, без пробелов, без знаков препинания, единым шрифтом, заглавными буквами, то есть визуально не разделяется.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается, согласно возражению от 02.02.2007, в отношении товаров 12 и 28 классов МКТУ.

Слово «TOPGEAR» не имеет семантического значения, поскольку не содержится в словарях, специализированных справочниках и не имеет перевода с иностранных языков, то есть является фантазийным.

Вместе с тем, можно предположить то, что в основу данного слова положены слова «TOP» и «GEAR». Слово «TOP» в переводе с английского языка означает «верхушка, вершина (мачты, горы и т.д.); макушка (головы, дерева), голова; купол, шпиль; кровля; колошник; ботва (у корнеплодов); пучок, хохолок; грива; кудель; отвороты (у сапог); высокие сапоги с отворотами; верхний конец, верхняя поверхность, верхняя часть; верх (экипажа, лестницы, страницы); крышка (кастрюли); высшая ступень; высшее напряжение; глава (семьи, клана, формирования и т.д.); наибольший, наивысший, максимальный, верхний; самый главный; ведущий; основной» и другое (см. Интернет-портал «Яндекс: АБВУУ Lingvo»). Слово «GEAR» – «одежда; имущество, вещи; упряжь; приспособление,

устройство, инструмент, прибор; принадлежности; шестерня; передаточный механизм, привод» и другое (см. там же).

Ввиду полисемичности вышеуказанных слов и того, что отсутствуют источники информации о том, что слово «TOPGEAR» имеет устоявшийся перевод, а именно, как «коробка передач», указанное заявленное обозначение не может быть признано лексической единицей, характерной для конкретных областей науки и техники, и, следовательно, не относится к общепринятым терминам, а кроме того, не может характеризовать товары и указывать на их свойства.

Вышеизложенное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №200931 (с приоритетом от 28.04.1998) и №178956 (с приоритетом от 25.03.1998) представляют собой словесные обозначения «HI-GEAR», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что обозначение «HI-GEAR» состоит из двух слов, разделенных дефисом.

Указанные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 12 и услуг 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 200931 и 178956 по фонетическому критерию показал, что сравниваемые обозначения («TOPGEAR» – «HI-GEAR») не являются сходными, так как отличаются составом звуков, а именно, совпадают только последние 4 звука («-GEAR»), в то время как определяющую роль при восприятии обозначений на слух играют их начальные звуки, которые абсолютно различны («ТОР-» – «HI-»).

Сопоставляемые обозначения («TOPGEAR» – «HI-GEAR») производят различное зрительное впечатление, обусловленное разным количеством слов (1 слово – 2 слова), использованием в противопоставленных обозначениях знака препинания – дефиса, разделяющего два слова, а также разным составом букв, а именно, совпадают только последние 4 буквы («GEAR»), в то время как их начальные буквы абсолютно различны («TOP» – «HI»). Ввиду достаточно большой визуальной длины сравниваемых обозначений совпадение последних 4 букв не оказывает решающего влияния на их визуальное восприятие.

Заявленное обозначение, как уже отмечалось, является единым фантазийным словом – «TOPGEAR». А слова «TOP» и «GEAR», которые, возможно, положены в основу данного обозначения, характеризуются полисемичностью, описанной выше. В свою очередь, противопоставленные обозначения «HI-GEAR» состоят из двух слов, обладающих семантикой, – «HI» и «GEAR». Ввиду полисемичности слова «GEAR» определяющую смысловую нагрузку в противопоставленных обозначениях несет первое слово «HI», в переводе с английского языка означающее «привет».

Указанное позволяет сделать вывод о несходстве сравниваемых обозначений и по семантическому критерию.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 200931 и 178956 не являются сходными.

Данное обстоятельство исключает необходимость проведения анализа товаров 12, 28 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, на предмет их однородности с товарами 12 и услугами 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы указанные товарные знаки.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №285405 (с приоритетом от 19.10.2004) представляет собой словесное обозначение «TOPGEAR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №285405 показал, что они являются тождественными обозначениями, поскольку совпадают во всех элементах.

Услуги 35 класса МКТУ, приведенные в перечне заявки, и услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №285405, совпадают или соотносятся друг с другом как вид-род.

Следует отметить, что с учетом тождественности сопоставляемых обозначений опасность их смешения крайне высока, и, следовательно, шире диапазон услуг, которые должны рассматриваться как однородные.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №285405 являются тождественными в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Указанное обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Вместе с тем, следует отметить, что, согласно возражению от 02.02.2007, правовая охрана заявленному обозначению испрашивается только в отношении товаров 12 и 28 классов МКТУ.

Что касается представленного заявителем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 03.05.2007, копии Протокола заседания коллегии Палаты по патентным спорам от 20.04.2007, согласно которому в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №200931 Палатой по патентным спорам вынесено решение о досрочном прекращении его правовой охраны полностью, следует отметить, что указанный документ

коллегией Палаты по патентным спорам при вынесении решения по данному делу во внимание не принимался, поскольку как на дату принятия Федеральным институтом промышленной собственности оспариваемого решения, так и на дату подачи рассматриваемого возражения в Палату по патентным спорам противопоставленная экспертизой регистрация №200931 действовала в полном объеме.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 02.02.2007, изменить решение экспертизы от 27.10.2006 и зарегистрировать обозначение «TOPGEAR» по заявке №2005728153/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:

Форма № 81.1

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

┌
(511)

- 12 – велосипеды, в том числе трехколесные, мопеды.
- 28 – игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения.