

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 23.01.2012, поданное Соколовым С.И., Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 26.10.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010702734, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2010702734 с приоритетом от 03.02.2010 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 06, 08, 09, 12, 16, 17, 21 и 22 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из фантазийного словесного элемента «TiTOOL», выполненного буквами латинского алфавита с использованием оригинальной графики и расположенного внутри прямоугольника, разделенного на две фигуры – белый квадрат и черный прямоугольник, причем первые две буквы «Ti» расположены внутри белого квадрата, а другая часть словесного элемента, выполненная буквами белого цвета, расположена внутри черного прямоугольника.

Решением Роспатента от 26.10.2011 было отказано в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что

заявленное обозначение состоит из двух словесных элементов «Ti» и «TOOL», не обладающих различительной способностью, поскольку Ti – это символ обозначения металла Титан в периодической системе элементов Менделеева Д.И., а Tool в переводе с английского языка означает «инструмент, орудие, приспособление» (см. www.slovari.yandex.ru; www.sokr.ru; www.wikipedia.ru). Следовательно, для одной части товаров заявленное обозначение является характеристикой, указывая на вид, состав и свойства, а для другой части – способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, состава сырья и свойств заявленных товаров. В заключении экспертизы также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иных лиц товарными знаками со словесными элементами «ТИТУЛ», «TITUL» по свидетельствам №146127[1], №146128[2], №124325[3], №124326[4] в отношении однородных товаров 06, 08, 09, 12, 17, 21 и 22 классов МКТУ и со словесным товарным знаком «ТИТУЛ» по свидетельству №267238[5] в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

В возражении от 23.01.2012, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба о пересмотре решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- словесный элемент заявленного обозначения «TiTOOL» не делится на две части, а представляет собой единый фантазийный элемент с использованием оригинальной графики в черно-белой цветовой гамме;

- заявленное комбинированное обозначение и противопоставленные комбинированные товарные знаки [1-4] и словесный товарный знак «ТИТУЛ» [5] не ассоциируются между собой в целом, несмотря на возможное фонетическое сходство их словесных элементов, поскольку они выполнены с использованием букв разных алфавитов и разной графики, знаки отличаются своими изобразительными элементами, наличием в ряде знаков словесных элементов «Инвестиционная

компания» и «Инвестиционный фонд», что приводит к разному зрительному восприятию сравниваемых знаков;

- противопоставленные товарные знаки имеют смысловое значение – «почетное звание, титульный лист (полигр.)», заявленное обозначение «TITOOOL» носит фантазийный характер, что не позволяет оценить их с точки зрения семантического сходства;

- сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление, поскольку противопоставленное обозначение выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а заявленное обозначение – буквами русского алфавита;

- кроме того, заявителю не известно о существовании на российском рынке товаров, маркированных противопоставленными товарными знаками, в то же время заявитель является реальным производителем товаров, в том числе маркированных заявленным обозначением, что подтверждается информацией с сайта заявителя www.titool.ru, а также представленными товарными накладными и рекламными проспектами;

- на базе заявки №2010702734 заявителем была подана заявка №1046761 на международную регистрацию в Беларуси, Китае и Украине, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака очень важна для заявителя.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.02.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойства.

В соответствии с пунктом (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 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 пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой не имеющий смыслового значения словесный элемент «TiTOOL», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и размещенный внутри прямоугольника, образованного квадратом белого цвета с размещенными на нем двумя первыми буквами и прямоугольником черного цвета, в котором расположены остальные буквы словесного элемента «TiTOOL», причем все буквы имеют одинаковую высоту и толщину, а буквы «О» выполнены в виде колец таким образом, что их внешние окружности соприкасаются друг с другом, образуя стилизованное изображение цифры «8», повернутое на 90 градусов относительно вертикали, или изображение символа бесконечности.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 06, 08, 09, 12, 16, 17, 21 и 22 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям, изложенным в подпункте 3 пункта 1 и подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Словесный элемент «TiTOOL» заявленного обозначения, несмотря на расположение первых двух букв «Ti» внутри квадрата белого цвета, а остальных букв – внутри прямоугольника черного цвета, воспринимается как единый словесный элемент. Такое восприятие словесного обозначения обусловлено тем, что все его буквы выполнены в одном стиле с использованием оригинального графического решения, при котором все буквы, в том числе строчная буква «i», имеют одинаковую высоту и толщину, что не позволяет разделять словесное обозначение на два отдельных элемента и рассматривать его как единое обозначение.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что словесное обозначение «TiTOOL» не имеет смыслового значения, поскольку его значение отсутствует в общедоступных источниках информации, что свидетельствует о его фантазийном характере.

Мнение экспертизы о том, что часть Ti заявленного обозначения представляет собой символ обозначения металла титан в периодической системе элементов, является субъективным, поскольку это не единственное его значение. Так, согласно справочно-информационному фонду Интернет, в частности, словаря ABBY Lingvo «Ti» в переводе с английского языка является сокращением от Technical information и означает «техническая информация», в переводе с французского – это вопросительная частица «ли», с итальянского и испанского – местоимения «тебе, тебя». В связи с изложенным коллегия установила, что элемент «Ti» придает слову «TOOL» некоторые смысловые оттенки, их толкование требует домысливаний, которые могут быть различными. Поэтому указанное обозначение не является прямым описанием каких-либо товаров или их свойств.

Таким образом, словесное обозначение «TiTOOL» следует признать удовлетворяющим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В связи с тем, что указанное словесное обозначение носит фантазийный характер, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о его способности вводить потребителя в заблуждение относительно товара и несоответствии обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака основано также на наличии ранее зарегистрированных на имя иных лиц товарных знаков [1-5] в отношении однородных товаров.

Противопоставленные знаки [1-2] состоят из словесного обозначения «TITUL», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, слева от которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения буквы «Т». Правовая охрана знака действует, в частности, для товаров 06, 08, 09, 12, 17, 21 и 22 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки [3-4] состоят из словесного обозначения «ТИТУЛ», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, слева от которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения буквы «Т» с языком пламени в верхней части, а над словом «ТИТУЛ» расположено неохраняемое словосочетание «Инвестиционная компания». Правовая охрана знака действует, в частности, для товаров 06, 08, 09, 12, 17, 21 и 22 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [5] представляет собой слово «ТИТУЛ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 16 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленных обозначений [1-5] показал следующее.

Сравниваемые обозначения содержат в своем составе словесные элементы «TiTOOL», «TITUL» и «ТИТУЛ» соответственно.

Фонетический анализ указанных словесных обозначений показал, что они произносятся по-разному, что обусловлено тем, что фантазийное обозначение «TiTOOL» не имеет однозначного произношения и может произноситься, например, как «ТИ-ТО-ОЛ» или «ТАЙ-ТУЛ». Противопоставленные знаки произносятся как «ТАЙ-ТАЛ» и «ТИ-ТУЛ».

Как указывалось выше, словесное обозначение «TiTOOL» не имеет смыслового значения, в то время как противопоставленные товарные знаки «ТИТУЛ» и его транслитерация буквами латинского алфавита имеют совершенно определенное значение – «почетное звание или титульный лист (полиграф.)»(см. Яндекс. Словари ABBYY Lingvo). С учетом того, что в состав словесного обозначения «TiTOOL» входит слово «TOOL», которое является лексической единицей английского языка и может переводиться как «инструмент, приспособление, орудие», можно сделать вывод о том, что сравниваемые словесные обозначения вызывают разные смысловые ассоциации и, следовательно, они отличаются по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Сравнение указанных словесных обозначений по графическому фактору сходства свидетельствует о том, что сопоставляемые знаки выполнены буквами разных алфавитов. При этом обозначение «TiTOOL» выполнено оригинальным шрифтом с использованием стилизованных букв «О», а противопоставленные товарные знаки выполнены стандартным шрифтом. Таким образом, коллегией установлено, что словесные элементы сравниваемых обозначений не являются сходными ни по одному из трех признаков сходства словесных обозначений.

Сравнение заявленного обозначения и товарных знаков [1-4] показало также, что они создают разное зрительное впечатление за счет наличия в знаках совершенно разных изобразительных элементов (в одном знаке оригинального и

запоминающегося изображения стилизованной буквы «Т» с языком пламени, а в другом – изображений квадрата белого цвета и прямоугольника черного цвета).

Все перечисленное выше позволило сделать вывод об отсутствии сходства сопоставляемых обозначений в целом, так как они не ассоциируются между собой, несмотря на некоторое сходство.

В данном случае анализ однородности товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и для которых действует правовая охрана, не является целесообразным, поскольку смешение товаров в гражданском обороте при маркировке их сравниваемыми знаками даже в случае их однородности не является возможным.

Кроме того, следует отметить, что заявитель совместно с аффилированной ему компанией – ООО «Манзаро» использует заявленное обозначение с 2010 года для маркировки различных инструментов (малярных валиков, шпателей, молотков, отверток, пистолетов для герметика и монтажной пены, степлеров и др.), о чем свидетельствуют распечатки из сети Интернет, а также представленные товарные накладные и рекламные материалы. В результате активного использования обозначение по заявке №2010702734 воспринимается как средство индивидуализации товаров заявителя.

В силу указанного выше можно сделать вывод о соответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам
пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 23.01.2012, отменить решение Роспатента от 26.10.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010702734.