

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 28.06.2012, поданное Testia Corporation, Финляндия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №938138, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 08.06.2007 за №938138 в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя. С даты территориального расширения 10.03.2010 правовая охрана знака по международной регистрации №938138 испрашивается в отношении указанных выше товаров и услуг на территории Российской Федерации.

Знак по международной регистрации №938138 представляет собой словесное обозначение «ТЕСТИА», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решением Роспатента от 26.09.2011 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №938138. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №938138 сходен до степени смешения с товарным знаком «ТЕСТА», зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ (свидетельство №202735, приоритет от 02.02.1999, срок действия регистрации продлен до 02.02.2019).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.06.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №202735 предоставил письмо-согласие на регистрацию знака по международной регистрации №938138 в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг 9 и 42 классов МКТУ;

- заявитель также отмечает, что при сравнении обозначений «ТЕСТИА» и «ТЕСТА» по фонетическому, визуальному и семантическому признакам обнаруживается их полное несходство так как:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №202735 представляет собой словесное обозначение «теста» выполнено буквами русского алфавита, что подтверждается информацией, расположенной на официальном Интернет-сайте компании ООО «Специальное конструкторское бюро «николь» (www.nikkol.ru/about.htm);

- в связи с чем с точки зрения фонетики сравниваемые обозначения имеют разный состав гласных и согласных звуков, несходные начальные и конечные части (ТЕК - ТЕС и ТИА - ТА, соответственно);

- визуально обозначения «ТЕСТИА» и «ТЕСТА» несходны, поскольку образованы из букв разных алфавитов (латиница и кириллица, соответственно), и имеют разную длину (состоят из 6 и 5 букв, соответственно);

- словесное обозначение «ТЕСТИА» по международной регистрации №938138 является фантазийным, в то время как противопоставленный товарный знак по свидетельству № 202735 имеет смысловое значение (слово «теста» используется в ботанике и является синонимом «семенной кожуры»;

- кроме того, заявитель обращает особое внимание на тот факт, что сравнение заявленного словесного обозначения по международной регистрации № 938138 с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №202735 необходимо проводить с учетом сфер деятельности их владельцев и круга потенциальных потребителей соответствующей продукции;

- заявитель оказывает услуги в области защиты информации, преимущественно передающейся через сеть. Продукция и услуги заявителя не являются массовыми ввиду своей специфичности;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №202735 (ООО «Специальное конструкторское бюро «Николь») в соответствии с официальным Интернет-сайтом компании занимается производством и продажей пленочных клавиатур, декоративных панелей и люминесцентных ламп;

- учитывая разную специализацию компаний, разный круг потребителей их продукции, каналы сбыта, можно утверждать, что полностью отсутствует опасность смешения сравниваемых обозначений потребителями;

- заявитель также отмечает, что решением Роспатента от 15.03.2012 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «ТЕСТIA» по международной регистрации №1049926 в отношении товаров и услуг 09, 35, 37, 38, 42 классов МКТУ, владельцем которого является заявитель.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.09.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №938138 для всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

- письмо-согласие - [1];

- решение Роспатента от 15.03.2012, касающееся знака по международной регистрации №1049926 - [2].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

С учетом даты территориального расширения на Российскую Федерацию (10.03.2010) правовая база для оценки охраноспособности знака международной регистрации №938138 включает в себя вышеуказанный Кодекс 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, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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 расположение, 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 определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 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.

Знак по международной регистрации №938138 представляет собой словесное обозначение «ТЕСТІА», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «ТЕСТА», выполненное заглавными буквами стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 37, 39, 40, 42 классов МКТУ.

С точки зрения фонетики сравниваемые обозначения «ТЕСТА» и «ТЕСТІА» следует признать сходными в силу тождества звучания начальных частей [ТЕС-] и сходства звучания их конечных частей [-ТА] - [-ТІА].

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «ТЕСТІА» не имеет перевода, то есть является вымышленным, что не позволяет провести сравнение указанных обозначений по смысловому фактору сходства.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому фактору сходства, который является основным..

Сравнение перечней товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары и услуги однородны, поскольку соотносятся между собой как род-вид, обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителя, один рынок сбыта. Заявителем в возражении однородность товаров и услуг не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №938138 и противопоставленного знака в отношении однородных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ - обоснованным.

Вместе с тем следует отметить, что правообладатель противопоставленного знака дал согласие на регистрацию знака по международной регистрации №938138 в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие, которое устраняет причину для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №938138 в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ и, следовательно, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №938138 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 28.06.2012, отменить решение Роспатента от 26.09.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №938138 в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ.