

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 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 07.06.2011, поданное по поручению ООО «Токка», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009721281/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009721281/50 с приоритетом от 25.08.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 25 классов МКТУ.

Заявленное на регистрацию обозначение является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «ТОККА», выполненный буквами, которые соответствуют как кириллическому, так и латинскому алфавитам, оригинальным шрифтом.

Роспатентом 26.04.2011 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 16 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 25 класса МКТУ и части товаров 16 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 16, 25 классов МКТУ с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- со знаком «ТОКО» (международная регистрация №787333 с конвенционным приоритетом от 11.07.2002), зарегистрированным в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя «Mammut Sports Group AG», Industriestrasse Birren CH-5703 Seon;

- со знаками «ТАККО» (международные регистрации №796950 с приоритетом от 13.03.2003; №816574 с конвенционным приоритетом от 29.08.2003; №902204 с приоритетом от 23.11.2006), зарегистрированными в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя «Takko Holding GmbH», Alfred-Krupp-Strasse 21 Telgte;

- с товарным знаком «ТОКК» (свидетельство №159396 с приоритетом от 23.07.1996), зарегистрированным в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ на имя ООО «Завод упаковочных изделий ТОКК», 140150, Московская обл., Раменский р-н, пос. Быково, ул. Верхняя, д. 30;

- с товарным знаком «Тока-тока» (свидетельство №237032 с приоритетом от 27.09.2001), зарегистрированным в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ на имя ЗАО «Лирс», 199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 13;

- с товарным знаком «ТОКО» (свидетельство №396152 с приоритетом от 30.04.2008), зарегистрированным в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя ООО «ТОКО», 634513, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дзержинского, д. 5.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.06.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не претендует на товары 16 класса МКТУ, однородные товарам 16 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №159396 и №237032;

- ввиду того, что основным видом деятельности заявителя является производство одежды и ее реализация через сеть собственных фирменных магазинов, заявитель не претендует на товары 25 класса МКТУ «обувь», что позволяет снять противопоставленный товарный знак по свидетельству №396152, ранее зарегистрированный для указанной категории товаров;

- вопрос сходства до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ заявленного обозначения «ТОККА» по рассматриваемой заявке №2009721281/50 при сосуществовании между собой противопоставленных знаков «ТОКО» по международной регистрации №787333, «Takko» по международной регистрации №796950, «TAKKO SPORTS» по международной регистрации №816574, «TAKKO FASHION GUARANTEED QUALITY» по международной регистрации №902204 носит дискуссионный характер, однако, очевидным является отсутствие тождества сравниваемых знаков, что позволяет принять во внимание письменное согласие на регистрацию от правообладателей противопоставленных регистраций;

- между заявителем и компанией Toko-Swix Sport AG - владельцем противопоставленного знака по международной регистрации №787333, а также компанией «Takko Holding GmbH» - владельцем противопоставленных знаков по международным регистрациям №796950, №816574, №902204, было достигнуто согласие на регистрацию и использование товарного знака по заявке №2009721281/50 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента по заявке №2009721281/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении части товаров 25 класса МКТУ, таких как «банданы [платки], белье нижнее; блузы; боа; боди [женское белье]; бриджи; брюки; вуали; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гетры; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; кальсоны; капюшоны; кашне; колготки; комбинезоны [одежда]; костюмы; костюмы купальные; костюмы пляжные; куртки; лифы; майки с короткими рукавами; маски для сна [одежда]; муфты [одежда]; муфты для ног; наушники [одежда]; носки; одежда верхняя; одежда готовая; одежда из джерси; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда трикотажная;

одежда; пальто; парки; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; платки шейные; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [головные уборы]; подтяжки; пояса [одежда]; пояса-кошельки; пуловеры; рубашки; тоги; трусы; уборы головные; фартуки [одежда]; халаты; чулки; шали; шапочки купальные; шарфы; шубы; юбки».

В качестве дополнения к возражению заявителем были представлены следующие материалы:

- копия и оригинал письма-согласия от компании Toko-Swix Sport AG;
- копия и оригинал письма-согласия от компании Takko Holding GmbH;
- распечатки международных регистраций №796950, №815574, №902204; №787333 с сайта WIPO – ROMARIN.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (25.08.2009) поступления заявки №2009721281/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

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 имеющих более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009721281/50 заявлено комбинированное обозначение, состоящее из слова «ТОККА», выполненного с применением оригинальной графики. Так, последняя буква «А» в слове ориентированна не вертикально, как остальные буквы «ТОКК», а по горизонтали.

Следует отметить, что буквы в слове «ТОККА» могут относиться как к латинскому, так и к русскому алфавитам. Слово «ТОККА» не имеет смыслового значения и воспринимается в качестве фантазийного в отношении заявленных товаров. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении скорректированного в возражении от 07.06.2011 перечня товаров 16 и 25 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 16 класса МКТУ и всех товаров 25 класса МКТУ основано на наличии принадлежащих иным лицам сходных до степени смешения знаков по международным регистрациям №787333 [1], №7969650 [2], №816574 [3], №902204 [4] и товарных знаков по свидетельствам №159396 [5], №237032 [6], №396152 [7] с более ранними приоритетами.

Противопоставленный знак «ТОКО» [1] по международной регистрации №787333 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами либо латинского, либо русского алфавитов. Слово «ТОКО» смыслового значения не имеет, ассоциируется с частью фирменного наименования владельца данной регистрации, которым согласно официальным сведениям Международного бюро ВОИС в настоящее время является швейцарская компания «ТОКО-Swix Spert AG», Industriestrasse 4 CH-9450 Altstätten. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «Такко» [2] по международной регистрации №796950 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами либо кириллического, либо латинского алфавитов. Буква «Т» в слове «Такко» - заглавная, остальные – строчные. Словесный элемент «Такко» является фантазийным, смыслового значения не имеет и ассоциируется с частью фирменного наименования владельца международной регистрации – компанией «Takko Holding GmbH». Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «ТАККО SPORTS» по международной регистрации №816574 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слово «SPORTS» в переводе с английского языка

означает «спортивный» (см. <http://lingvo.yandex.ru>), и указывает на назначение товаров, ввиду чего индивидуализирующую функцию в знаке выполняет словесный элемент «ТАККО». Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №902204 [4] является комбинированным, представляет собой круглую рамку черного цвета, в которую заключено изображение стилизованного земного шара в черно-белом цветовом сочетании. На рамке расположены словесные элементы «ТАККО», «FASHION» (в переводе с английского «стиль, мода»), «QUALITY» (в переводе с английского «качество»), выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета. Кроме того, на фоне земного шара расположен словесный элемент «GARANTEED» (в переводе с английского «гарантированный»), также выполненный заглавными буквами латинского алфавита белого цвета и расположенный в рамке. Принимая во внимание семантическое значение словесных элементов «FASHION», «GUARANTEED», «QUALITY», знак по международной регистрации №902204 воспринимается как «ТАККО СТИЛЬ - ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО». Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ТОКК» [5] по свидетельству №159396 является словесным, выполнен заглавными буквами либо латинского, либо русского алфавитов. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «Тока-тока» [6] по свидетельству №237032 является словесным, выполнен заглавными буквами либо латинского, либо русского алфавитов. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ТОКО» [7] по свидетельству №396152 является комбинированным, выполнен оригинальным шрифтом буквами либо латинского, либо русского алфавитов. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товара 25 класса МКТУ «обувь».

Принимая во внимание скорректированный заявителем объем испрашиваемых притязаний в отношении товаров 16 и 25 классов МКТУ, а также то, что заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками «ТОКК» [5] по свидетельству №159396 и «Тока-тока» [6] по свидетельству №237032, зарегистрированным в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ, а также с товарным знаком «ТОКО» [7] по свидетельству №396152, зарегистрированному в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ «обувь», представляется нецелесообразным проведение анализа на тождество и сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [5], [6], [7].

Вместе с тем, при сравнительном анализе заявленного обозначения «ТОККА» и противопоставленных знаков «ТОКО» [1], «Такко» [2], «ТАККО SPORTS» [3], «ТАККО FASHION GUARANTEED QUALITY» [4] установлено следующее.

В основу противопоставленных знаков [2], [3], [4] положено слово «ТАККО», которое является частью фирменного наименования владельца данных международных регистраций и выполняет основную индивидуализирующую функцию в противопоставленных знаках. В заявленном обозначении «ТОККА» и противопоставленных знаках со словесным элементом «ТАККО» практически совпадает состав букв и звуков, число слогов и ударение. Следует отметить, что сравниваемые обозначения отличаются лишь гласными звуками «а» и «о» в первом слоге, находящимися в ударном положении. Звуки «а» и «о» во втором слоге находятся в безударном положении и редуцируются, что обуславливает сходство их звучания. В свою очередь знак «ТОКО» [1] по международной регистрации №787333 и заявленное обозначение «ТОККА» имеют практически тождественное звучание – «то-ка» за счет совпадения звуков, составляющих сравниваемые обозначения, количества слогов и ударения на первом тождественном по звучанию слоге. Как было указано выше, буквы звуки «а» и «о» в безударном положении на конце слова имеют сходство звучания, а удвоенные согласные «КК» в заявленном обозначении «ТОККА» редуцируются и произносятся как звук «к». Таким образом, фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3], [4] основано на близости состава букв и звуков сравниваемых обозначений, месте

совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, одинаковом числе слогов и одинаковом ударении на первом слоге.

Относительно семантического критерия сходства следует отметить, что заявленное обозначение «ТОККО», противопоставленный знак «ТОКО» [1], а также противопоставленные знаки [2], [3], [4] со словесным элементом «ТАККО» воспринимаются как фантазийные обозначения, не имеющие определенного смыслового значения. В этой связи представляется невозможным провести сравнительный анализ по семантическому критерию сходства.

Что касается графического критерия сходства, то оно не является определяющим при сравнении указанных обозначений, поскольку их шрифтовое исполнение не обладает такой степенью оригинальности, которая привела бы к утрате ими словесного характера, и как следствие к иному уровню их восприятия потребителем.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1], [2], [3], [4] являются сходными в фонетическом отношении.

Анализ товаров 25 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1], [2], [3], [4] показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одному роду товаров - «одежда».

Все вышесказанное подтверждает правомерность вывода о сходстве обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров, изложенного в решении Роспатента от 26.04.2011.

Однако 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 относятся предоставленные заявителем письменные согласия правообладателей противопоставленных знаков [1], [2], [3], [4] на регистрацию рассматриваемого обозначения по заявке №2009721281/50 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Поскольку при наличии подобных письменных согласий правообладателей регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака допускается в

соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, это является основанием для отмены решения Роспатента от 26.04.2011.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 07.06.2011, изменить решение Роспатента от 26.04.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009721281/50.