

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 22.02.2008, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное компанией Марбет Спулка же о.о., Польша (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 29.11.2007 об отказе в регистрации товарного знака «TITAN SM» по заявке №2005731082/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005731082/50 с приоритетом от 02.12.2005 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 01 класса МКТУ «клеи для склеивания пластика, клеи для склеивания пенополистирола с высокой степенью твердости».

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «TITAN SM», выполненное заглавными буквами латинского алфавита красного цвета с черной окантовкой.

В решении экспертизы от 29.11.2007 об отказе в регистрации товарного знака «TITAN SM» по заявке №2005731082/50 указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее—Закон) и пункта 2.8

Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, которые утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, и введены в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «TITAN SM» сходно до степени смешения с товарным знаком «TYTAN» по свидетельству № 271509, ранее зарегистрированным на имя другого лица для однородных товаров 01 класса МКТУ.

В решении также отмечено, что сочетание букв «SM» является слабым элементом в заявленном обозначении и не образует со словом «TITAN» композицию, дающую качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в нее элементов.

В возражении от 22.02.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, указав следующее:

- сравниваемые обозначения «TITAN SM» и «TYTAN» производят совершенно разное зрительное впечатление, поскольку заявленный и противопоставленный знаки имеют яркие оригинальные графические образы, которые характеризуются различным цветовым решением, использованием разных видов шрифтов и разной графической манерой, а также разным количеством и взаимным расположением элементов;

- сравниваемые обозначения также различаются фонетически, что достигается за счет разного произношения в силу того, что они являются словарными единицами английского языка, кроме того, разного количества и характера составляющих звуков и слогов, разного состава и расположения звуковых элементов, различной фонетической длиной знаков;

- заявленное обозначение «TITAN SM» имеет семантическое наполнение как «система «Титан», поскольку слово TITAN, являясь лексической единицей английского языка, используется в значении «титан, исполин», а аббревиатура «SM» является сокращением от английского

слова «SYSTEM», в то время как слово «TYTAN» не имеет конкретного семантического значения;

- поскольку заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют польское происхождение, являясь знаками польских производителей, в польском языке они также имеют значительные семантические различия:

TYTAN – химический элемент «титан» периодической системы Менделеева;

TITAN – спутник Сатурна;

- сопоставляемые знаки работают на рынке около 10 лет, выполняя независимо друг от друга функцию товарных знаков, поскольку они не ассоциируются друг с другом в целом и отличают конкретного производителя и производимую ими продукцию;

- сферы использования заявленного и противопоставленного знаков являются различными, что препятствует смешению знаков среди потребителей;

- заявленный и противопоставленный знаки должным образом зарегистрированы в стране происхождения Польше в отношении товаров 01 класса МКТУ, т.е. были признаны польской экспертизой несходными до степени смешения;

- клеи, произведенные заявителем и маркированные заявленным обозначением, получили широкое распространение и известность на российском рынке, что полностью исключает возможность смешения заявленного и противопоставленного знаков.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать товарный знак «TITAN SM» по заявке №2005731082/50 для всех заявленных товаров 01 класса ММКТУ.

К возражению приложены:

- материалы Интернет-сайта Словари <http://lingvo.yandex.ru> на 1л.;

- материалы Интернет-сайта www.kar-vit.ru на 2л.;

- материалы Интернет-сайта www.selena.pl на 4л.;

- материалы Интернет-сайтов с информацией о клее TITAN SM на 18л.

Изучив материалы дела, заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (02.12.2005) поступления заявки №2005731082/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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.

Согласно пункту (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).

Звуковое, графическое и смысловое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта (14.4.2.2) Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено обозначение, включающее словесные элементы «TITAN SM», выполненные шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита красного цвета с черной окантовкой. Охрана знака испрашивается в красном, черном, белом цветовом сочетании.

Буквенное сочетание «SM», входящее в состав заявленного обозначения, не образует устойчивого словосочетания со словом TITAN и не оказывает существенного влияния на восприятие знака с точки зрения фонетики, семантики и графики, в силу чего является слабым элементом знака. Доминирующим элементом знака, благодаря которому осуществляется индивидуализация товаров, является словесный элемент TITAN.

Слово «TITAN» имеет греческое происхождение (от греческого titanos) – в греческой мифологии – божество из числа возглавлявшихся Кроносом гигантов, которые были побеждены и низвергнуты в тартар (преисподнюю) богами-олимпийцами, возглавлявшимися Зевсом. Это слово перешло в лексику многих европейских языков, в том числе английский, немецкий, французский.

Противопоставленный товарный знак включают слово «TYTAN», выполненное оригинальным шрифтом, буквами латинского алфавита белого цвета с синей окантовкой. В знаке [1] присутствует предупредительная маркировка ®, расположенная в правом верхнем углу знака, при этом размеры этой маркировки настолько малы по сравнению с размером букв, использованных в написании слова «TYTAN», что не оказывают никакого влияния на общее зрительное восприятие знака. Противопоставленный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 01 класса МКТУ «клеи промышленные; клеи природные

для промышленных целей; клеящие вещества для промышленных и строительных целей».

Анализ заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком в соответствии с признаками, изложенными в пункте (14.4.2) Правил, показал следующее.

Заявленное обозначение «TITAN SM» не содержит каких либо особенностей, которые указывали бы на то, что это слово является лексической единицей именно английского языка и, соответственно, произносится по правилам английской фонетики.

Заявитель в своем возражении (стр.3) приводит два возможных варианта произношения сравниваемых слов:

TITAN - [ТАЙ-ТАН], [ТИ-ТАН]

TYTAN – [ТИ-ТАН], [ТУ-ТАН].

Таким образом, заявитель признает, что оба слова могут иметь тождественную фонетику [ТИ-ТАН].

Для российского потребителя оба слова, написанные латинскими буквами, будут читаться и произносятся в соответствии со звуками, совпадающими со звуками русского языка.

В соответствии с признаками звукового сходства, изложенными в подпункте (а) пункта (14.4.2.2) Правил, сравниваемые словесные обозначения TITAN и TYTAN характеризуются совпадающими звуками [t-t, t-t, a-a, n-n], одинаково расположенными по отношению друг к другу. Что касается звуков, обозначенных буквами «I» и «Y», то они могут совпадать, поскольку в словах греческого происхождения звук «у» может произноситься как простое «i» (см. И.С. Розенталь, В.С. Соколов. Учебник латинского языка, НОРМА, Москва, 2001, с.1), что позволяет сделать вывод об их фонетическом тождестве.

Из материалов возражения следует, что сравниваемые слова TITAN и TYTAN являются лексическими единицами польского языка, в котором оба

слова имеют определенную семантику, в частности, слово TITAN обозначает спутник Сатурна, а слово TYTAN - химический элемент «титан» периодической системы элементов Д.И.Менделеева.

Указанное позволяет сделать вывод, что, несмотря на то, что слово TYTAN не является лексической единицей основных европейских языков, оба слова имеют одинаковое происхождение от греческого слова, обозначающего мифологический персонаж Титан, и, тем самым, способны ассоциироваться друг с другом в сознании потребителя.

Что касается графического признака сходства, то, принимая во внимание фонетическое тождество доминирующих элементов TITAN и TYTAN, их визуальное отличие, в данном случае, не оказывает существенного влияния на общий вывод о сходстве знаков в целом.

Изложенное позволяет сделать вывод, что заявленное обозначение и противопоставленный знак ассоциируются друг с другом благодаря сходству их доминирующих словесных элементов, несмотря на отдельные визуальные отличия.

Вывод об однородности товаров 01 класса МКТУ заявленного обозначения (клеи для склеивания пластика, клеи для склеивания пенополистирола с высокой степенью твердости) и противопоставленного товарного знака (клеи промышленные; клеи природные для промышленных целей; клеящие вещества для промышленных и строительных целей) обусловлен тем обстоятельством, что они относятся к одному виду товаров, имеют одно назначение и круг потребителей.

Доводы заявителя о том, что сопоставляемые знаки совместно существуют на рынке более 10 лет, является декларативным и не подтвержден конкретными данными, кроме того, неясно, о каком рынке идет речь: о российском или о польском. Приложенные к возражению материалы представляют собой рекламу товаров – клеев, маркированных сопоставляемыми знаками, размещенную на российских Интернет-сайтах

без указания конкретных дат, которую нельзя расценивать как подтверждение вышеуказанного довода.

Довод заявителя о том, что заявленный и противопоставленный знаки должным образом зарегистрированы в стране происхождения Польше, не может служить аргументом для вывода о несходстве знаков и, следовательно, для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в Российской Федерации, поскольку вопрос о соответствии заявленного обозначения требованиям охраноспособности решается в соответствии с российским законодательством.

Таким образом, заявленное обозначение «TITAN SM» по заявке №2005731082/50 сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «TYTAN» по свидетельству №271509 в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ, и, следовательно, решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака «TITAN SM» по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона следует признать обоснованным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 22.02.2008, и оставить в силе решение экспертизы от 29.11.2007.