

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 ППС), рассмотрела возражение от 05.05.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕСЛАФТ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №391118, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007729112/50 с приоритетом от 20.09.2007 зарегистрирован 08.10.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №391118 в отношении товаров и услуг 09, 11, 21 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Открытого акционерного общества «Искра», г. Львов (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак является словесным «TES-LAMPS», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

В палату по патентным спорам 10.05.2012 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №391118 в отношении части товаров 09 класса МКТУ и части товаров 11 класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002, (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

– лицо, подавшее возражение является правообладателем товарных знаков по свидетельствам № 265796 и № 287975 сходных с товарным знаком по свидетельству №391118;

- наличие на рынке сходного до степени смешения обозначения по свидетельству №391118, используемого для однородных товаров, ведет к предпосылкам возникновения недобросовестной конкуренции, поскольку потребитель будет путать обозначения и вводится в заблуждение относительно изготовителя товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №391118 недействительным частично.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 05.05.2012, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

– оспариваемый товарный знак по свидетельству №391118 и противопоставленные товарные знаки по свидетельству №287975 и свидетельству №265796 не являются сходными до степени смешения: по графическому критерию, поскольку упомянутая регистрация №391118 выполнена в оригинальной манере и представляет собой словесный элемент, визуально разделенный на две части с помощью дефиса, по фонетическому критерию, поскольку сравниваемые товарные знаки состоят из разного количества букв, звуков и слогов, и семантическому критерию, поскольку оспариваемый товарный знак содержит значимый словесный элемент «LAMPS» (лампа, свет), тогда как противопоставленные товарные знаки являются фантазийными.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 05.05.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №391118.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база с учетом даты регистрации товарного знака по свидетельству №391118 для оценки его охраноспособности включает 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) 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 не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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 в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №391118 является словесным «TES-LAMPS» выполненным буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 11, 21 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №287975 является словесным «TESLAFT», выполненным буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07, 09, 12 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №265796 является комбинированным и представляет собой квадрат синего цвета в центре которого расположен словесный элемент «TESLAFT» выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом желтого цвета. Знак выполнен в синем, желтом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 11 и услуг 35 классов МКТУ.

Относительно доводов лица, подавшего возражение о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №391118 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что данный довод материалами возражения не подтвержден, поскольку не было

представлено каких-либо документов, из которых следовало бы, что указанный товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров.

Относительно доводов лица, подавшего возражение о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №391118 произведена с нарушением положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков свидетельствует об отсутствии сходства между сравниваемыми знаками в целом.

Указанное, достигается за счет разного общего зрительного восприятия знаков, обусловленного, в первую очередь, различием их композиционного решения.

Так, оспариваемый товарный знак «TES-LAMPS» выполнен буквами английского алфавита, при этом содержит словесные элементы «TES» и «LAMPS» разделенные с помощью дефиса, за счет чего словесный элемент «LAMPS» акцентирует на себе внимание потребителя, поскольку является значимым («LAMPS» (в переводе с английского языка означает «лампа (лампы)», а также «свет; маяк; факел»)) и достаточно хорошо понятным среднему российскому потребителю.

Словесный элемент «TESLAFT», содержащийся в противопоставленных товарных знаках не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является фантазийным.

Наличие изобразительного элемента и цветового решения в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №256796 усиливает несходство знаков в целом.

В словесном элементе «TESLAFT» противопоставленных товарных знаков в конце слова находятся глухие согласные звуки, в то время, как в оспариваемом обозначении последний звук «С» свистящий, в следствии, чего звучит довольно четко, кроме того словесный элемент «TESLAFT» представляет собой одно слово, тогда как оспариваемый товарный знак представляет собой два слова, что подразумевает при произношении делать паузу между словесными элементами «TES» и «LAMPS». Кроме того, анализ звукового сходства сравниваемых обозначений показал, что они имеют отличия в количестве слов и количестве букв и звуков.

Таким образом, при наличии вышеуказанных фонетического, графического и смыслового отличий, сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

При установленном несхождении сравниваемых товарных знаков анализ однородности товаров представляется нецелесообразным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени смешения, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является неправомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 05.05.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №391118.