

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 24.06.2005, поданное Тико Корпорейшн Лимитед, Гонконг (далее – заявитель), на решение экспертизы от 11.03.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2003719299/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2003719299/50 с приоритетом от 29.09.2003 заявлено на регистрацию на имя Тико Корпорейшн Лимитед, Гонконг в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой слово «ТИКО», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом на фоне листка бумаги с приподнятыми краями.

Решение экспертизы от 11.03.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров, приведенных в перечне, мотивировано несоответствием его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее—Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное комбинированное обозначение по заявке №2003719299/50 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками со словесным элементом «ТИКА» по свидетельствам №152959 [1], №206756 [2].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.06.2005 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы по следующим причинам:

- словесные элементы «ТИКО» и «ТИКА» имеют некоторое звуковое сходство, однако отличаются последними буквами, что позволяет фонетически отличить один знак от другого;
- кроме того, товарный знак по свидетельству №206756 содержит несходные изобразительный и словесный элемент «всегда с вами», что определяет фонетическое и визуальное отличие;
- сравниваемые знаки выполнены различными алфавитами;
- не все приведенные в их перечнях товары 16 класса МКТУ однородны, в связи с чем заявитель согласен ограничить перечень товаров 16 класса МКТУ следующими товарами: «аппараты для ламирования для канцелярских целей, аппараты для ламирования документов, термо-брошюровочные аппараты для канцелярских целей, машины для резки бумаги для канцелярских целей, машины для пробития отверстий в бумаге для канцелярских целей, приспособления для подачи и держатели клейкой ленты (машины), приспособления для точки карандашей электрические (машины), электрические дыроколы (машины)»;
- заявитель обратился к правообладателю противопоставленных знаков на предмет получения его согласия на регистрацию заявленного обозначения.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеприведенного перечня товаров.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 29.09.2003 поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности

заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон 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 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.

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 14.4.2.4. 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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 комбинированное обозначение по заявке №2003719299/50 представляет собой слово «ТИКО», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом на фоне листка бумаги с приподнятыми краями. Доминирующее положение в обозначении занимает словесный элемент «ТИКО», так как изобразительный элемент носит фоново-декоративный характер и сам по себе не запоминается.

Противопоставленные товарные знаки [1,2] представляют собой серию товарных знаков одного правообладателя (ООО «ТИКА Консалт»), основанные на доминирующем словесном элементе «ТИКА», выполненном заглавными буквами русского алфавита крупным шрифтом, акцентирующем на себе внимание потребителя.

Сравнительный анализ словесных обозначений «ТИКО» и «ТИКА» показал, что они имеют высокую степень звукового сходства в силу совпадения начальных частей «ТИК-/ТИК-» и возможности произношения буквы «О» в безударном положении как «А».

Различие в графическом исполнении сопоставляемых словесных элементов (использование различных алфавитов) не оказывает решающего влияния при определении их сходства в силу наличия высокой степени фонетического сходства.

Отсутствие смыслового значения словесных обозначений «ТИКО» и «ТИКА» не позволяет их оценить по семантическому фактору сходства.

В силу изложенного, сравниваемые словесные элементы «ТИКО» и «ТИКА» и, следовательно, знаки в целом, как правомерно указано в решении экспертизы, являются сходными.

Анализ перечней товаров показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 16 класса МКТУ – «пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели)».

Товары, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения «ТИКО» по заявке №2003713299/50 в качестве товарного знака, а именно

«аппараты для ламинации для канцелярских целей, аппараты для ламинации документов, термо-брошюровочные аппараты для канцелярских целей, машины для резки бумаги для канцелярских целей, машины для пробития отверстий в бумаге для канцелярских целей, приспособления для подачи и держатели клейкой ленты (машины), приспособления для точки карандашей электрические (машины), электрические дыроколы (машины)» являются частью конторского оборудования, что свидетельствует об их однородности.

В связи с этим, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2003719299/50 является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам [1,2] в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ, и, соответственно, противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

В отношении возможности представления заявителем упомянутого в возражении согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков на регистрацию обозначения по заявке №2003719299/50 в качестве товарного знака следует отметить следующее.

По ходатайствам заявителя от 23.11.2005 и 21.03.2006 рассмотрение возражения неоднократно откладывалось для предоставления данных материалов, однако по настоящее время указанные материалы заявителем не были представлены.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 24.06.2005 и оставить в силе решение экспертизы от 11.03.2005.