

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 (далее - Кодекс), 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее - Правила), рассмотрела возражение от 29.04.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Веда – Финанс», Санкт- Петербург (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака, принятое по результатам экспертизы заявленного обозначения по заявке №2006704777/50, при этом установлено следующее.

По заявке №2006704777/50 с приоритетом от 02.03.2006 испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне. Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Чатка», выполненное стандартным шрифтом русского алфавита.

В результате экспертизы заявленного обозначения установлено, что заявленное обозначение не соответствует условиям его государственной регистрации в качестве товарного знака, в связи с чем 28.02.2008 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 3 (1) и пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесным элементом «СНАТКА» комбинированного товарного знака, международной регистрации № 756580, с приоритетом 30.08.2001 для однородных товаров 32 класса [1];
- со словесным товарным знаком «ЧАТ», зарегистрированным на имя Кирменской Елены Александровны по свидетельству № 248213 [2];
- экспертиза отмечает, что товарный знак «СНАТКА» приобрел широкую известность в отношении товаров 29 класса, исключительные права на который признаны за Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, что применительно к неоднородным товарам обуславливает возможность недобросовестной конкуренции, а также ввода потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара [3].

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.06.2008 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, в котором заявитель

выразил свое несогласие с заключением экспертизы, которое послужило основанием для отказа, сославшись на следующее:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 248213 не может быть признан сходным до степени смешения, так как согласно данным сети Интернет, раздела «словари», «чат» - сервис обмена текстовыми сообщениями в режиме реального времени. Чат позволяет многим пользователям одновременно общаться между собой. Заявленное обозначение «Чатка» в переводе с польского означает «хижина, шале». Сравниваемые обозначения существенно различаются по всем признакам, по которым проводится сопоставление обозначений];
- изложенные в решении доводы об известности товарного знака «СНАТКА» в отношении товаров 29 класса, а также возможности недобросовестной конкуренции и введения потребителя в заблуждение необоснованны и не относятся к настоящему делу, так как товары не являются однородны товарам, в отношении которых, с точки зрения экспертизы, приобрело известность обозначение «СНАТКА». Указанные товары не имеют даже какой-либо ассоциативной взаимной связи. Товарный знак «СНАТКА» и обозначение «Чатка» существенно различаются. При этих обстоятельствах какая-либо вероятность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара отсутствует.

На основании изложенного, заявителем выражена просьба об отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении убедительными.

С учетом даты подачи (02.03.2006) заявки №2006704777/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила ТЗ).

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

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

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенными в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил ТЗ.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил ТЗ).

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

При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил ТЗ 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 соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил ТЗ к таким обозначениям относятся обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение по заявке № 2006704777/50 является словесным, слово «Чатка» выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации [1] с приоритетом 01.08.30, представляет собой комбинированный знак со словесным элементом «CHATKA» зарегистрированный в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Заявитель выразил согласие с противопоставлением [1] и скорректировал перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация.

Противопоставленный знак «ЧАТ» [2], является словесным, выполнен стандартным шрифтом русского алфавита, зарегистрирован в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] показал следующее. Противопоставленное обозначение «чат» фонетически входит в состав словесного обозначения «чатка» в качестве первого слога. Однако вхождение одного

обозначения в другое является лишь одним из признаков сходства словесных обозначений. Сопоставляемые обозначения являются короткими словами (1 и 2 слога), и, соответственно, наличие второго слога удлиняет звукоряд, что позволяет отличить сравниваемое обозначение по фонетическому признаку.

При этом слово «Чат» имеет определенное смысловое значение, вошедшее в употребление в кругу людей, пользователей компьютеров: «чат» - это обмен сообщениями между пользователями через информационную сеть в режиме реального времени (Толковый словарь современного русского языка «Языковые изменения конца XX столетия», под редакцией Г.Н. Склеревской, Москва 2001, стр.845).

Заявленное обозначение «Чатка» не имеет семантического значения в русском языке и воспринимается как фантазийное. Довод заявителя о том, что заявленное обозначение является транслитерацией польского слова не может быть принят во внимание в силу малоизвестности польского языка на территории Российской Федерации.

Следовательно, сравниваемые обозначения не имеют фонетического и семантического сходства.

Выполнение сравниемых обозначений стандартным шрифтовыми единицами русского языка не может служить основанием для признания их сходными в целом, так как в данном случае визуальный признак не может носить определяющего значения.

Что касается довода экспертизы в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, очевидно, что сопоставляемые товары 29 и 33 классов МКТУ не

являются однородными, поскольку относятся к разным группам, имеют различное назначение и реализуются в отдельных отделах универмагов.

Принимая во внимание изложенное, коллегия не усматривает принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Довод о том, что применительно к неоднородным товарам возможна недобросовестная конкуренция не подтвержден фактическими данными и не может оцениваться коллегией Палаты по патентным спорам.

В связи с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона.

Таким образом, у коллегии Платы по патентным спорам отсутствуют основания для вывода, что заявленное обозначение не соответствует требованиям законодательства.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 04.06.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2006704777/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:**