

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, рассмотрела возражение от 03.02.2010, поданное компанией ЛАЙОН КОРПОРЕЙШН, Япония (далее - заявитель) на решение Роспатента от 27.10.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007731313/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2007731313/50 с приоритетом от 10.10.2007 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, состоящее из двух словесных элементов «Тобассо», «Тобакко», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов и расположенных одно под другим.

Решением Роспатента от 27.10.2009 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица словесным знаком «ТАВАС» по международной регистрации №472437[1], комбинированными знаками со словесным элементом «ТАВАС Original» по международной регистрации №483717[2], словесным элементом «ТАВАС MAN» по международной регистрации №770835[3], словесным элементом «ТАВАС SPORT» по международной регистрации №803318[4], словесным знаком «GRANVALOR ТАВАС» по международной регистрации № 888930[5] и словесным товарным знаком «ТАВАС ORIGINAL» по свидетельству №76652[6] в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В возражении от 03.02.2010, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду его несходства с противопоставленными знаками, несмотря на некоторое созвучие слов «Тобассо» и «ТАВАС», а также в связи с тем, что словесный элемент «ТАВАС» ассоциируется исключительно с названием растения, в то время как заявленное обозначение воспринимается скорее как два изобретенных слова «Тобассо» и «Тобакко». Кроме того, в возражении указано, что мнение заявителя об отсутствии сходства сравниваемых знаков разделяет и правообладатель противопоставленных знаков, который предоставил заявителю письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех товаров 3 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

К возражению приложен оригинал письменного согласия с переводом на русский язык на 2 л. [7].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (10.10.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, введенный в действие с 17.10.92, 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, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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 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 с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 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 обозначение состоит из двух словесных элементов «Тобассо» (в переводе с английского языка – табак, табачный, см. Новый англо-русский словарь, В.К. Мюллер и др., М., «Русский язык», 1996, с.760) и «Тобакко», не имеющего смыслового значения, выполненных стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно и расположенных одно под другим.

Решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных на имя иного лица товарных знаков [1-6] в отношении однородных товаров.

Противопоставленные знаки [1-6] содержат в своем составе слово «ТАВАС», обозначающее в переводе с французского языка «табак, табачный» (см. Французско-русский словарь, В.К. Гак, Ж. Триомф, Москва, «Русский язык», 1991, с.955) и являющееся сильным элементом знаков.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено, что они являются сходными по фонетическому признаку сходства,

поскольку имеет место полное фонетическое вхождение одного словесного обозначения в другое. Отличие заключается в наличии дополнительного слога «-со/-ко» в конце обозначения. Кроме фонетического сходства, сравниваемые обозначения имеют одинаковое смысловое значение в переводе с английского и французского языков, а именно: «табак, табачный», что является дополнительным признаком сходства сопоставляемых знаков.

Анализ однородности товаров 3 класса МКТУ, указанных в перечнях регистраций [1-6] и заявки №2007731313/50, показал, что лишь в перечнях противопоставленных знаков [3, 4, 6] содержатся товары, идентичные товарам, указанным в перечне заявки №2007731313/50, либо являющиеся родовыми понятиями по отношению к заявленному перечню.

Однородность товаров и сходство самих обозначений свидетельствуют о сходстве их до степени смешения в отношении однородных товаров и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Вместе с тем, поскольку заявителем было получено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от правообладателя противопоставленных знаков, что подтверждается письмом [7], вывод о сходстве заявленного обозначения и знаков [3, 4, 6] до степени их смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в заключении по результатам экспертизы, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

**удовлетворить возражение от 03.02.2010, отменить решение Роспатента от 27.10.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2007731313/50 в отношении следующего перечня товаров:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

03 – зубные порошки и пасты; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; аэрозоль для освежения полости рта; душистые вещества для освежения полости рта; зубные эликсиры; препараты для отбеливания зубов; средства для удаления налета на зубах.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на  
1 л. в 1 экз.