

Палата по патентным спорам 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 и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 10.02.2006, поданное компанией Ханс Шварцкопф ГмбХ унд Ко. КГ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ТАФИ» по свидетельству № 294947, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ТАФИ» по заявке № 2004726420/50 с приоритетом от 15.11.2004 произведена 05.09.2005 за № 294947 на имя Закрытого акционерного общества «Тандер», 350002, г. Краснодар, ул. Леваневского, 185 (далее – правообладатель), в отношении товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой слово, транслитерация «тафи», носит фантазийный характер в отношении заявляемых товаров.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.02.2006 выражена просьба лица, его подавшего, о признании регистрации № 294947 недействительной частично, как произведенную в нарушение требований пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, действующего с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона, поскольку оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с знаками лица, подавшего возражение, имеющими более ранний приоритет:

1. свидетельство № 34226 на товарный знак «Taft» с приоритетом от 28.01.1967 для однородных товаров 03 класса МКТУ;

2. международная регистрация № 778734 комбинированного знака со словесным элементом «taft» с приоритетом от 27.07.2001 для однородных товаров 03 класса МКТУ;

3. международная регистрация № 778736 комбинированного знака со словесным элементом «taft» с приоритетом от 27.07.2001 для однородных товаров 03 класса МКТУ.

- сходство оспариваемого и противопоставленных знаков определяется сходством словесных элементов;

- фонетическое сходство обусловлено наличием совпадающих звуков (три из четырех), одинаковым расположением совпадающих звуков, тождеством звучания начальных и средних частей, близким составом гласных и согласных звуков, совпадением ударной гласной;

- визуальное сходство обусловлено тем, что оспариваемый знак и знак [1] выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита;

- визуальное сходство оспариваемого знака и знаков [2], [3] обусловлено сходством их словесных элементов. Несмотря на то, что словесные элементы противопоставленных знаков выполнены оригинальным шрифтом, то следует учитывать, что они состоят из одинакового количества букв, то есть имеют одинаковую «размерность», а также выполнены буквами латинского алфавита;

- сравниваемые обозначения являются изобретенными словами, в чем также проявляется их определенное сходство при восприятии потребителем;

- часть товаров оспариваемого знака является однородными товарами 03 класса МКТУ противопоставленных знаков, поскольку либо включены в перечень, либо используются для производства товаров, включенных в перечень регистраций лица, подавшего возражение;

- ранее зарегистрированный товарный знак «Taft» хорошо известен на российском рынке товаров 03 класса МКТУ;

- сходство до степени смешения оспариваемого знака с известным знаком «Taft» способно породить у потребителей представление о принадлежности товарных знаков одному производителю либо о наличии производственных связей между лицом, подавшим возражение, и правообладателем, что не соответствует действительности.

В возражении выражена просьба признать действие правовой охраны товарного знака «ТАFI» по свидетельству № 294947 недействительной частично, а именно, в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ – «вещества ароматические; красители косметические; лосьоны для косметических целей; лак для волос; средства для укладки волос; лосьоны для волос; лосьоны для бритья; мыла; пасты, порошки зубные; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; парфюмерные изделия; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; туалетные принадлежности; средства для окрашивания волос; средства косметические; средства косметические для животных; средства туалетные против потения; шампуни; экстракты цветочные (парфюмерные); эссенции эфирные».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- регистрации оспариваемого и противопоставленных знаков на 8 л.;
- страницы сети Интернет на 29 л.

Правообладатель, ознакомленный надлежащим образом с возражением, отзыв в Палату по патентным спорам не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения не убедительными ввиду нижеследующего.

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 поступления 15.11.2004 заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей 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, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии пунктом 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.

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителя или места происхождения, которое не соответствует действительности (п. 2.3 (2.1) Правил).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с заявленными на регистрацию обозначениями в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2(2) Правил).

В соответствии с пунктом 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, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении (пункт 14.4.2.4 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Так же 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 представляет собой слово «ТАФИ», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак [1] представляет собой слово «Taft», выполненное буквами латинского алфавита, где первая буква заглавная, а остальные строчные, стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак [2] является комбинированным со словесными элементами «Schwarzkopf», «DREI WETTER», «taft», «HAIRSTYLE», и с изобразительным элементом, выполненным в виде силуэта женского лица. Слово «HAIRSTYLE» исключено из самостоятельной правовой охраны. Знаку предоставлена охрана в белом, черном, синем, зеленом, желтом, оранжевом, красном, сером цвете.

Противопоставленный знак [3] является комбинированным со словесными элементами «Schwarzkopf», «DREI WETTER», «taft», и с изобразительным элементом, выполненным в виде силуэта женского лица. Знаку предоставлена охрана в белом, черном, синем, зеленом, желтом, оранжевом, красном, сером цвете.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Различие оспариваемого и противопоставленного [1] знаков по фонетическому критерию обусловлено различным составом согласных и гласных звуков, различным количеством слогов. Кроме того, на восприятие знаков влияет то, что оспариваемый знак заканчивается на гласную букву «І», а противопоставленный знак заканчивается на согласную букву «Т», которая четко звучит при произношении слова.

Написание слова «ТАFI» заглавными буквами, а слова «Taft» строчными с первой заглавной буквой обуславливает различие знаков по визуальному критерию сходства.

Что же касается семантического сходства, то следует отметить, что оспариваемый знак не имеет смыслового значения, в силу чего является фантастическим. Однако, согласно Новому немецко-русскому словарю слово «Taft» означает – тафта. Наличие смыслового значения у противопоставленного знака и отсутствие такового у оспариваемого знака говорит об отсутствии сходства знаков по семантическому критерию.

При анализе оспариваемого знака с противопоставленными знаками [2], [3] учитывалось приведенное выше различие слова «ТАFI» и слова «taft», которое занимает в комбинированных знаках доминирующее положение. Однако следует отметить то, что отсутствие сходства указанных знаков по фонетическому критерию обусловлено также тем, что противопоставленный знак [2] имеет в своем составе словесные элементы «Schwarzkopf», «DREI WETTER», а знак [3] еще и элемент «HAIRSTYLE».

Кроме того, наличие в противопоставленных знаках [2], [3] изобразительного элемента, дополнительных слов, а также написание слова «taft» строчными буквами, создает иное зрительное впечатление оспариваемого знака по сравнению с противопоставленными знаками.

Вместе с тем, словосочетание «DREI WETTER», входящее в состав противопоставленных знаков является лексической единицей немецкого языка, и означает «три погоды». Слово «HAIRSTYLE» согласно Новому англо-русскому словарю имеет перевод с английского языка – «прическа». Слово «Schwarzkopf» является составляющей фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Проведенный анализ оспариваемого и противопоставленных знаков обуславливает вывод о том, что сопоставляемые товарные знаки не являются сходными до степени их смешения. В этом случае анализ однородности товаров не является необходимым.

Таким образом, приведенные доводы возражения о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона, признан Палатой по патентным спорам неубедительным.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара, следует признать неубедительным, поскольку в

возражении указанное утверждение не подтверждено фактическими данными, позволяющими признать регистрацию не соответствующей требованиям пункта 3 статьи 6 Закона. Вместе с тем, представленные страницы сети Интернет носят исключительно информационный характер.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 10.02.2006 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «ТАФИ» по свидетельству №294947.**