

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 15.02.2006, поданное компанией «АС Таллинк Групп», Эстония (далее — заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее — решение экспертизы) от 25.10.2005 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2004709068/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2004709068/50 с приоритетом от 16.04.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя компании «АС Таллинк Групп», Эстония, в отношении услуг 35, 36, 39, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, словесная часть которого представлена фантазийным обозначением «**TALLINK**» (ТАЛЛИНК), а изобразительная часть — фигура в виде «двух стилизованных галочек». Данное обозначение не несет семантической нагрузки по отношению к заявленным услугам.

Решением экспертизы от 25.10.2005 заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 36, 41 и части услуг 39 и 43 классов МКТУ. В отношении услуг 35 и части услуг 39, 43 классов МКТУ заявителю было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду несоответствия 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 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное комбинированное обозначение по заявке № 2004709068/50 является сходным до степени смешения

с ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных услуг товарными знаками «ТАЛИНКА» по свидетельствам № 184219 [1], № 186715 [2].

В возражении от 15.02.2006, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в части отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35, части услуг 39 и 43 классов МКТУ, доводы которого сводятся к следующему:

— заявленное обозначение **TALLINK** не является сходным с противопоставленными товарными знаками **ТАЛИНКА** по фонетическому признаку, так как хотя сопоставляемые обозначения и имеют в своем составе одинаковое количество букв – 7, однако буквенный состав различен; заявленное обозначение можно разделить на два слога **ТАЛЛ** и **ИНК** с ударением на первом слоге, звуковой акцент охватывает фрагмент «Таллинн»; противопоставленные обозначения содержат три слога **ТА**, **ЛИН**, **КА**, фонетическая нагрузка распределена равномерно на все три слога;

— заявленное обозначение является комбинированным, его изобразительная часть расположена слева от словесной и представляет собой две волнообразные полосы, напоминающие морские волны или чаек; противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству № 186715 является красочной и объёмной композицией с оригинально выполненным словесным элементом и производит совершенно другое впечатление; словесные элементы сравниваемых обозначений «**TALLINK**» и «**ТАЛИНКА**» выполнены буквами разных алфавитов; поэтому заявленное обозначение «обладает ничтожной степенью сходства с ранее зарегистрированными знаками»;

— заявленное обозначение «**TALLINK**» ассоциируется со словами «**TALLINN**» и «**LINK**», которые можно перевести как «связь с Таллинном», в то время как слово «**ТАЛИНКА**» - фантазийное и образовано от словарного слова

русского языка «талый», «таять»; сходство между словами «Таллинн» и «талый» отсутствует;

— услуги, оказываемые компанией «АС Таллинк Групп» и относящиеся к 35, 39, 43 классам, указанные в перечне заявки, не являются однородными услугами, перечисленным в противопоставленных регистрациях № 184219 и 186715; заявитель является морским перевозчиком, его деятельность сосредоточена только в сфере услуг 39 класса МКТУ, причем морских, а услуги 35 и 43 классов, указанные в перечне заявки № 2004709068/50, являются сопутствующими услугам 39 класса и оказываются потребителям применительно к перевозкам на морских судах; правообладатель противопоставленных знаков занимается производством напитков.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех приведенных в перечне услуг 35, 36, 39, 41, 43 классов МКТУ.

К возражению представлены копии следующих материалов:

- Сведения о компании «АС Таллинк Групп» с сайта Интернет <http://www.tallink.ee/ru/ettevottest.html> на 3л.[1].

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

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 16.04.2004 поступления 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, 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 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 обозначение по заявке № 2004709068/50 является комбинированным и состоит из словесного элемента «TALLINK», выполненного заглавными буквами латинского алфавита, и расположенного слева от словесного элемента изобразительного элемента в виде стилизованной галочки и волнистой линии под ней.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным и выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Указанный товарный знак зарегистрирован для товаров 32 класса и услуг 42 класса МКТУ: «реализация минеральных и газированных вод и прочих безалкогольных напитков».

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным и представляет собой словесный элемент «ТАЛИНКА», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, верхняя часть букв выполнена в желтом цвете, а нижняя – в голубом. Словесный элемент расположен на фоне овала голубого цвета с белой серединкой и оранжевыми краями в левой и правой частях. Рядом с буквами А, Л, Н, К расположены стилизованные звездочки. Указанный товарный знак зарегистрирован для товаров 32 класса и услуг 35 класса «реклама, сделки, деловые операции, маркетинг, закупка товаров», 39 класса «упаковка и хранение товаров» и 42 классов МКТУ «реализация товаров, снабжение продовольственными товарами».

Противопоставленные товарные знаки принадлежат одному правообладателю и являются серией знаков, основанных на словесном элементе «ТАЛИНКА».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Словесные элементы TALLINK и ТАЛИНКА содержат семь букв и 6/7 звуков: Т,А,Л,Л,И,Н,К (т, а, л, и, н, к) и Т,А,Л,И,Н,К,А (т, а, л, и, н, к, а) соответственно; два слога в заявлении (тал, линк) и три слога в

противопоставленных (та, лин, ка). Несмотря на то, что сравниваемые обозначения состоят из одинаковых букв/звуков, расположенных в том же порядке, наличие слога КА в конце словесного элемента в противопоставленных обозначениях придает им существенное фонетическое отличие по сравнению с заявленным обозначением, заканчивающимся на глухую согласную букву К. Поскольку словесный элемент **TALLINK** является фантастическим и не является лексической единицей какого-либо языка, вопрос об ударной гласной не может быть решен однозначно. Тем не менее, можно согласиться с заявителем в том, что слово **TALLINK** ассоциируется с Таллинном и поэтому скорее всего будет восприниматься как **T'ALLINK**. Слово **ТАЛИНКА** произносится как «тал'инка», т.к. является уменьшительно-ласкательным от слова тал'ина (Даль В.И., Толковый словарь живого русского языка, Москва, Русский язык, 1982, т.4, с.389 [2]). Следует заметить, что слово тал'ина в настоящее время редко употребляется, мало знакомо современному российскому потребителю, поэтому слово **ТАЛИНКА** скорее будет ассоциироваться со словом «кал'инка» и все равно произноситься как **ТАЛ'ИНКА**. Сказанное позволяет сделать вывод об отсутствии фонетического сходства сопоставляемых обозначений.

Как отмечалось выше, заявленное обозначение является комбинированным и выполнено буквами латинского алфавита, словесные элементы противопоставленных обозначений выполнены буквами русского алфавита. Различие в используемом алфавите (латинский - русский) уже вносит определенное отличие в графическое восприятие сравниваемых обозначений. Цветовое исполнение и композиционное решение комбинированного товарного знака [2] создает совершенно другое зрительное впечатление по сравнению с заявленным комбинированным обозначением, что обуславливает вывод об отсутствии графического сходства сопоставляемых обозначений.

Относительно сходства знаков по смысловому признаку необходимо отметить, что заявленной обозначение **TALLINK** является фантастическим и не имеет смыслового значения, что не позволяет провести анализ по семантическому сходству. Однако следует заметить, что **ТАЛИНКА** является

лексемой русского языка и означает: ж. мест. 1. палка, хворостина из талины, 2. уменьш. ласк. к сущ. «талина» (Ефремова Т.Ф., Новый словарь русского языка. Словообразовательный). Тал'ина – тал, тала, тальник, кустовая ива, ветла [2].

Отсутствие фонетического, графического и семантического сходства сравниваемых обозначений обусловливает вывод об отсутствии их сходства в целом. Поэтому необходимость в анализе однородности услуг отсутствует.

Вместе с тем, принимая во внимание доводы заявителя, изложенные в возражении, следует отметить, что область деятельности заявителя – морские грузоперевозки, правообладатель противопоставленных знаков занимается изготовлением напитков. Следовательно, возможность столкновения их интересов в гражданском обороте на сегодня отсутствует.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 15.02.2006, изменить решение экспертизы от 25.10.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:**

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

Г

(511)

Г

- 35 Реклама; деловые операции; менеджмент в сфере бизнеса; розничная и оптовая торговля (для третьих лиц); размещение в одном месте ассортимента товаров (за исключением транспорта для них) в интересах третьих лиц для обеспечения удобного обзора и приобретения этих товаров
- 36 Страхование; аренда недвижимого имущества и офисов; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью
- 39 транспорт (транспортировка товаров, морской транспорт); организация путешествий; туристические агентства; сопровождение грузов, экспедирование грузов; разгрузка грузов, аренда морских судов и транспортных средств
- 41 Обеспечение учебного процесса; организация и проведение конференций и семинаров
- 43 Услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания