

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 03.08.2006, поданное компаниями Тата Санз Лимитед и Тата Моторс Лимитед, Индия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 846243 комбинированного знака «ТАТЛ», при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации № 846243 была предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Правообладателем знака по международной регистрации № 846243 является компания GUANGZHOU SHI TAIYI QIYE KAIFA YOUXIANGONGSI, Китай, (далее – правообладатель).

Оспариваемый знак по международной регистрации № 846243 является комбинированным обозначением, состоящим из сочетания букв «ТАТЛ», выполненных жирным шрифтом, и изобразительных элементов в виде иероглифа и симметрично преломленной линии, напоминающей по форме стрелочку.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 03.08.2006 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 846243 комбинированного знака «ТАТЛ», поскольку по мнению лица, подавшего возражение, она предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Нарушение указанных требований в возражении обосновывается следующими доводами:

- лицу, подавшему возражение, а именно: компании Тата Санз Лимитид принадлежат товарные знаки по свидетельствам № 205008 с приоритетом от 03.02.1999 и № 206558 с приоритетом от 03.08.1999, зарегистрированные для товаров, в частности, 12 класса МКТУ – наземные транспортные средства и части для них; компании Тата Моторс Лимитед принадлежат товарные знаки по свидетельствам № 136662 с приоритетом от 09.08.1994 и № 160471 с приоритетом от 16.02.1996, зарегистрированные также для товаров, в частности, 12 класса МКТУ – наземные транспортные средства и части для них;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 136662, 205008, 206558 в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ;

- сходство обусловлено совпадением во всех сравниваемых знаках элемента «ТАТА», занимающего доминирующее положение;

- изложенное обуславливает высокую вероятность восприятия потребителями оспариваемого товарного знака как производного от фирменного логотипа и противопоставленных комбинированных товарных знаков, а выпускаемой под ним продукции – как продукции компаний ТАТА Сант Лимитед или Тата Моторс Лимитед;

- Тата Санз Лимитед, включая ее дочернюю компанию Тата Моторс Лимитед, является крупнейшей машиностроительной компанией Индии, производящей, в частности, легковые и грузовые автомобили, железнодорожные подвижные составы, велосипеды и все виды входящих в их состав частей, устройств, приспособлений, в том числе колеса и шины;

- присутствие компании на российском рынке с 2004 года постоянно увеличивается, в связи с чем усиливается вероятность смешения потребителем оспариваемого обозначения с зарегистрированными ранее и уже заслужившими известность товарными знаками.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Письмо ФГУ ФИПС от 23.05.2006 № 846243/50 на 1 л. [1];
- сведения о международной регистрации знака № 846243 на 2 л. [2];
- сведения из автоматизированной базы данных товарных знаков Российской Федерации на 6 л. [3];
- сведения из интернета о компаниях Тата Санз Лимитед и Тата Моторс Лимитед на 13 л. [4];
- материалы, относящиеся к доказательству общеизвестности знака «ТАТЛ» в Индии на 9 л. [5];
- список регистраций товарных знаков в Индии на 126 л. [6];
- список регистраций товарных знаков в других странах мира на 13 л. [7].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны международной регистрации № 846243 на территории Российской Федерации полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, не представил отзыв на возражение и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал.

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

С учетом даты 21.04.2002 конвенционного приоритета правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации № 846243 включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенного в действие с 17.10.92 (далее - Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный № 989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

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

В соответствии с требованиями пункта 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 и 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 согласно пункту 14.4.2.4 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 подпунктах (1)-(3) пункта 14.4.2.2 Правил.

Тождество и сходство товарных знаков определяется с учетом однородности товаров. 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.

Оспариваемый знак представляет собой комбинацию из выполненных жирным шрифтом в латинице элементов «ГЛТЛ» и расположенных справа от него

изобразительных элементов в виде иероглифов и жирной линии, расположенной в виде стрелки.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 136662 [8] представляет собой выполненное жирным шрифтом сочетание букв «ТАТЛ».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 205008 [9] представляет собой комбинированное обозначение, содержащее выполненное жирным шрифтом сочетание букв «ТАТЛ» под изображение овала, внутри которого вписаны симметричные угольные фигуры, символизирующие дорогу.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 206558 [10] представляет собой такое же комбинированное обозначение, как и товарный знак [9], с той лишь разницей, что общий фон изобразительного элемента черный.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 160471 [11] представляет собой комбинированное обозначение в виде сочетания друг в друге крупной и более мелкой двухполосных окружностей, внутри маленькой окружности жирными линиями образован элемент в виде буквы «Т», а справа и слева симметрично друг другу расположены стилизованные веточки, сверху - выполненное жирным шрифтом сочетание букв «ТАТЛ», а снизу словесный элемент «ENGINEERING», который исключен из правовой охраны товарного знака.

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении таких товаров 12 класса МКТУ, как «наземные транспортные средства и части для них».

Анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Оспариваемый знак содержит словесный элемент «ТАТЛ», фонетически и графически сходный с противопоставленным словесным товарным знаком «ТАТЛ» [8].

Исследование положения словесного и изобразительного элементов товарных знаков [9, 10, 11] показало, что в них визуальнo доминирует элемент «ТАТЛ», поскольку его шрифтовые элементы выделены на фоне всей композиции. Особенностью этого элемента является то, что он представляет собой

транскрипцию слова «ТАТА», выполненного латинскими буквами и звучащего в соответствии с правилами наиболее распространенного в России иностранного языка - английского как «тата».

Тождество звучания элемента «ТАТА» оспариваемого знака и противопоставленной серии знаков [8-11] позволяет признать наличие звукового сходства.

По графическому написанию (печатные буквы), виду используемых шрифтов (стандартные), расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту (латинский) и используемому цветовому сочетанию (черно-белое) следует признать сравниваемые обозначения графически сходными.

Отсутствие сведений о семантическом значении сравниваемых обозначений не позволяет произвести оценку по данному фактору сходства словесных элементов обозначений.

Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что оспариваемому знаку «ТАТА» противопоставлена серия охраняемых на территории Российской Федерации товарных знаков, в основе которых лежит сильный элемент «ТАТА», зарегистрированных в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ (наземные транспортные средства и части для них).

Таким образом, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с охраняемыми на территории Российской Федерации товарными знаками [8-11] в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ, что свидетельствует о несоответствии его требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 03.08.2006 и признать недействительной правовую охрану знака по международной регистрации № 846243 на территории Российской Федерации полностью.