

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, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 22.06.2008, поданное Ширинян Ириной Гаврииловной, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2006704594/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006704594/50 с приоритетом от 01.03.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение «Teaforte» выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 15.01.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс).

Заключение экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- комбинированными товарными знаками со словесными элементами «FORTE» по свидетельствам №104751, 104763 с приоритетом от 15.07.1991 в

отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, однородных услугам 42 класса МКТУ [1; 2];

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «FORTE» по свидетельству №135031 с приоритетом от 24.09.1991 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ и услуг 43 класса МКТУ, однородных услугам 42 класса МКТУ [3];

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «FORTE» по свидетельству №135031/1 с приоритетом от 24.09.1991 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [4].

Кроме того, поскольку заявленное обозначение содержит указание на конкретный вид товара «tea» (чай), то в отношении остальных товаров и не связанных с данным товаром услуг, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара и услуг.

Вместе с тем, установлено, что заявленное обозначение воспроизводит название американской компании TEA FORTE, Inc., являющейся изготовителем однородных товаров, а поскольку заявителем является Ширинян И.Г., Москва, то заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и связанных с ними услуг.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.06.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- указанная экспертизой фирма TEA FORTE, Inc., заключила с заявителем договор об исключительном дистрибьюторстве от 29.12.2005 сроком на три года;

- необходимость маркировки товара заявителем определяется тем, что в России товарный знак «Teaforte» ранее не был зарегистрирован, и поэтому совершенно логична подача заявки на регистрацию товарного знака фирмой-принципалом либо ее доверенным лицом;

- существует множество регистраций, действующих на территории Российской Федерации, содержащих морфемы «TEA» и «FORTE»;

- заявленное обозначение является неологизмом, образованным слиянием морфем «TEA» и «FORTE» в новую, обладающую индивидуальностью словоформу, следовательно, противопоставление экспертизой товарных знаков, содержащих слово «FORTE», является необоснованным.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2006704594/50.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 23.11.2009, заявитель представил ходатайство о рассмотрении возражения от 22.06.2008 только в отношении части товаров 30 класса МКТУ, а именно «чай».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам признала доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (01.03.2006) поступления заявки №2006704594/50 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 23.09.1992 №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с 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.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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

В соответствии с пунктом 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, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.2 Правил установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 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, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у

потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ материалов заявки №2006704594/50 показал, что на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Teaforte», которое является сложносоставным словом состоящим из двух формант «TEA» и «FORTE». Обозначение выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, где буква «F» визуалью разделяет словесное обозначение на два словесных элемента «TEA» и «FORTE». При этом элемент «TEA» является слабым описательным элементом, указывающим на вид товара, а элемент «FORTE» - оригинальным сильным элементом. При экспертизе словесных обозначений учитывается сходство сильных элементов.

Противопоставленный знак [1] является комбинированным и состоит из словесного элемента «FORTE», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительной части в виде стилизованного изображения человеческого уха, расположенного над словесным элементом.

Противопоставленный знак [2] является комбинированным и состоит из словесного элемента «FORTE», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительной части в виде стилизованного изображения человеческого уха, расположенного перед буквой «F».

Противопоставленный знак [3] является комбинированным и состоит из словесного элемента «FORTE», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительной части в виде стилизованного цветка с тремя листьями, расположенного над буквой «R».

Противопоставленный знак [4] является комбинированным и состоит из словесного элемента «FORTE», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительной части в виде стилизованного цветка с тремя листьями, расположенного над буквой «R».

Таким образом, каждое из сопоставляемых обозначений содержит словесный элемент «FORTE» (forte – сильная сторона; форте, см. Интернет словари Яндекс), который занимает доминирующее положение в товарных знаках.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал полное фонетическое вхождение словесных элементов «FORTE» противопоставленных товарных знаков в заявленное обозначение, что свидетельствует о сходстве знаков по фонетическому фактору сходства словесных обозначений.

Смысловое сходство обусловлено совпадением одного из элементов заявленного обозначения (FORTE – сильная сторона), на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение с словесными элементами «FORTE» противопоставленных товарных знаков.

Графические отличия заявленного обозначения и товарных знаков [1-4], обусловленные выполнением словесных элементов знаков в различной графической манере и наличием в товарных знаках [1-4] изобразительных элементов, свидетельствуют об отсутствии визуального сходства.

Вместе с тем, отличие по данному признаку не является решающим при установлении сходства знаков в целом.

Исходя из изложенного выше, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-4] следует признать сходными по семантическому и фонетическому признакам сходства.

Анализ перечней товаров приведенных в заявке №2006704594/50 и противопоставленных регистрациях показал следующее.

В связи с тем, что заявитель ограничил свои притязания только товарами 30 класса МКТУ «чай», анализ на предмет однородности товаров заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков рассматривается в отношении вышеуказанных товаров.

Исходя из изложенного, регистрации [1; 2] могут быть исключены из категории противопоставлений, поскольку перечни товаров, в отношении которых данные регистрации произведены, не содержат в своем составе товары 30 класса МКТУ. Относительно противопоставленного товарного знака [4] следует отметить, что приведенные в его перечне товары 30 класса МКТУ «какао; кондитерские изделия», не являются однородными товарам 30 класса МКТУ «чай» заявленного обозначения по виду и назначению.

Однородность товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечнях заявки №2006704594/50 и противопоставленного товарного знака [3], очевидна ввиду их совпадения.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с товарным знаком [3] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Анализ мотива отказа в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, в отношении товаров, не относящихся к товару «чай», не является необходимым, поскольку заявитель ограничил свои притязания товарами 30 класса МКТУ «чай».

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, обусловленного тем, что данное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров следует отметить следующее.

Представленные заявителем материалы подтверждают мнение экспертизы о том, что заявитель является эксклюзивным дистрибьютором американской компании TEA FORTE, Inc. на территории России, следовательно, заявитель занимается продвижением товаров, в том числе чая, маркированного товарным знаком «Teaforte», а не является их изготовителем. Сведений о том, что заявителю предоставлено право регистрировать на свое имя товарный знак «Teaforte», не представлено.



В связи с этим вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2006704594/50 способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и, соответственно, противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, является правомерным.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 22.06.2008, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 15.01.2008.**