

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520, рассмотрела возражение от 30.10.2008, поданное компанией Тектотен Баупродукте ГмбХ, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №346016, при этом установила следующее.

Международная регистрации №346016 знака «Tectothern» была осуществлена 10.06.1968 на имя заявителя в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Путем последующего указания (08.05.2006) действие регистрации было распространено на Российскую Федерацию.

Знак по международной регистрации №346016 представляет собой слово «Tectothern», выполненное в латинице, стандартным шрифтом, строчными буквами с первой заглавной буквой «Т».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 30.07.2008 вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №346016. Заключение по результатам экспертизы мотивировано несоответствием её требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что знак «Tectothern» по международной регистрации №346016 [1] сходен до степени смешения с товарным знаком «ТЕКТОТЕН» по свидетельству №284072 [2], которому ранее была предоставлена правовая охрана на имя иного лица, в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поданном в Палату по патентным спорам возражении от 30.10.2008, доводы которого сводятся к следующему:

— заявитель является производителем очень узкого круга товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны международной регистрации [1] - «листы и многослойные пластиковые материалы, усиленные волокнами, фибрами, тонкими металлическими полосами, перфорированные иглами и влагопроницаемые»;

— противопоставленным товарным знаком [2] маркируются товары, предназначенные для изготовления пластиковых пленок и волокон, то есть товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны, но не самих этих материалов;

— заявитель считает, что товары сравниваемых регистраций относятся к разным видам товаров, имеют разное назначение, а, следовательно, различен и круг потребителей этих товаров;

— продукция заявителя хорошо известна российскому потребителю.

С учетом изложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 346016.

К возражению приложены следующие документы:

- копии страниц из журнала «Товары и цены», октябрь 2002 (№38) [3];
- копии страниц из журнала «Обустройство & ремонт» № 30 (109) 2002 [4];
- Информация из Интернета о товарах заявителя [5];
- Ежедневный журнал «Строительный сезон», № 36, 27 сентября 2002 г. [6];
- копия уведомления Палаты по патентным спорам [7];
- информация о международной регистрации № 346016 [8].

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

С учетом даты (08.05.2006) территориального расширения на Российскую Федерацию международной регистрации № 346016 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 в редакции 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», вступившего в силу с 27.12.2002 (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.

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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ знака по международной регистрации № 346016 показал, что он представляет собой слово «Tectothern», выполненное в латинице, стандартным шрифтом[1].

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству №284072 представляет собой слово «ТЕКТОТЕН», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита [2].

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности в отношении товаров 17 класса МКТУ.

В результате анализа на тождество и сходство знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] установлено, что основная индивидуализирующая нагрузка в знаках падает на фонетически сходные словесные элементы «ТЕСТОТНЕН» и «ТЕКТОТЕН», занимающие доминирующее положение в сравниваемых знаках.

Фонетическое тождество основных словесных элементов знаков обуславливает их ассоциирование в целом. Отличия в графическом исполнении носят вторичный характер, не влияющий на вывод о сходстве знаков.

Заявителем не оспаривается вывод экспертизы о сходстве знаков [1] и [2] до степени смешения.

Анализ перечня товаров 17 класса МКТУ сравниваемых обозначений показал следующее.

Товары 17 класса МКТУ, указанные в перечнях оспариваемого знака [1] «листы и многослойные пластиковые материалы, усиленные волокнами, фибрами, тонкими металлическими полосками, перфорированные иглами и влагопроницаемые» и противопоставленного ему товарного знака [2] «волокна пластмассовые [за исключением текстильных]; материалы набивочные пластмассовые; нити пластмассовые не для текстильных целей; пластмассы, частично

обработанные; пленки пластмассовые [за исключением используемых для упаковки]», следует признать однородными, поскольку они соотносятся между собой как категории род-вид, имеют один круг потребителей и сферу сбыта товаров.

Таким образом, на основании вышеизложенного следует признать знак по международной регистрации №346016 и противопоставленный знак по свидетельству №284072 сходными до степени смешения в отношении товаров 17 класса МКТУ.

Указанное обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 30.10.2008, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 30.07. 2008.