

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 21.12.2007, поданное компанией «Сойра Инвестментс Лимитед», Британские Виргинские Острова (далее – заявитель), на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке №2006700279/50 с приоритетом от 12.01.2006, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ, приведенных в заявке.

Согласно материалам заявки, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Тайм», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными.

Федеральным институтом промышленной собственности принято решение от 02.10.2007 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении товаров 05 и части товаров 29 классов МКТУ. Отказ в регистрации товарного знака в отношении другой части товаров 29 и товаров 30, 32 классов МКТУ мотивирован несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения

товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 234977, 283359, 221667 и с заявленным на регистрацию обозначением по заявке №2005733665/50, имеющими более ранний приоритет на имя других лиц в отношении однородных товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве указанных обозначений основан на фонетическом и семантическом факторах.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.12.2007, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 283359 и 221667 не являются сходными, так как производят различное общее зрительное впечатление за счет того, что в противопоставленных знаках доминируют, соответственно, изобразительный элемент и буквенный элемент «Х»;
- 2) противопоставленная заявка №2005733665/50 должна считаться отозванной, поскольку по ней в установленные сроки не оплачена регистрационная пошлина.

Следует отметить, что в возражении от 21.12.2007 довод экспертизы о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству №234977 в отношении товаров 29 класса МКТУ не оспаривается.

На основании изложенного, в возражении содержится просьба изменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в заявке.

Вместе с тем, на основании уведомления Федерального института промышленной собственности от 11.09.2008 о выделении заявки на государственную регистрацию товарного знака из первоначальной заявки на государственную регистрацию товарного знака, из первоначальной (рассматриваемой) заявки исключены товары 30 и 32 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (12.01.2006) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 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 (если заявки на них не отозваны) 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.

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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Тайм», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению, согласно заявке, испрашивается в отношении товаров 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ.

На основании уведомления Федерального института промышленной собственности от 11.09.2008 о выделении заявки на государственную регистрацию товарного знака из первоначальной заявки на государственную регистрацию товарного знака, из первоначальной (рассматриваемой) заявки исключены товары 30 и 32 классов МКТУ. Таким образом, на дату рассмотрения возражения правовая охрана заявленному обозначению в отношении товаров 30 и 32 классов МКТУ заявителем не испрашивается, что позволяет снять противопоставления по свидетельствам №№ 283359, 221667 и по заявке №2005733665/50.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №234977 (с приоритетом от 05.06.2002) представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «Чипс» и «Тайм», выполненными оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Следует отметить, что указанные слова расположены в центральной части знака и акцентируют на себе внимание, что позволяет сделать вывод об их доминировании в нем. В то же время, они расположены на разных строках и не образуют единого словосочетания, смысловое значение которого в целом отличалось бы от смыслового значения каждого из них. Таким образом, эти слова подлежат анализу по отдельности.

Данный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №234977 показал, что сравниваемые обозначения содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные словесные элементы «Тайм», на которые падает логическое ударение и которые играют в знаках основную индивидуализирующую роль. Тайм – часть игры, например, в футболе – половина игры, в пушболе – одна треть и т.п. (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Толковый словарь русского языка Ушакова»). Указанное обуславливает ассоциирование знаков между собой в целом.

При сопоставительном анализе данных обозначений коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что превалирующее значение при восприятии сравниваемых знаков имеет фонетический и семантический факторы. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (пункт 14.4.2.2(г) Правил).

Указанное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №234977 являются сходными.

Товары 29 класса МКТУ «овощи сушеные и подвергнутые тепловой обработке», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 29 класса МКТУ «чипсы картофельные», в отношении которых зарегистрирован данный противопоставленный товарный знак, соотносятся друг с другом как род-вид. Данное обстоятельство обуславливает вывод об их однородности.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №234977 являются сходными до степени смешения в отношении части товаров 29 класса МКТУ.

В свою очередь, следует признать, что товары 29 класса МКТУ «овощи консервированные», приведенные в заявке, не однородны с товарами 29 класса МКТУ «чипсы картофельные», указанными в перечне товаров регистрации противопоставленного знака, поскольку являются разными видами товаров, различаются по способу их приготовления, имеют разный круг потребителей, а также отличаются условиями сбыта (размещаются в магазинах на разных полках, в разных отделах).

Вышеизложенное обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, с учетом исключения из заявки товаров 30 и 32 классов МКТУ, только в отношении товаров 29 класса МКТУ «овощи сушеные и подвергнутые тепловой обработке».

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 21.12.2007, изменить решение экспертизы от 02.10.2007 и зарегистрировать обозначение «Тайм» по заявке №2006700279/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:

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

(511)

- 05 – фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.
- 29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи консервированные; фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые, напитки на молочной основе.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.