

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 06.05.2006, поданное Сэндиск Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, США (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 25.01.2006 об отказе в регистрации товарного знака «TRANSFLASH» по заявке № 2004718580/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2004718580/50 с конвенционным приоритетом от 02.04.2004 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 9 класса МКТУ «миниатюрные модули хранения данных на основе твердотельной памяти».

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «TRANSFLASH», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Решение экспертизы от 25.01.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров, приведенных в перечне, мотивированно несоответствием 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 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» (далее—Закон), а также подпунктов 2.8.1, 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, которые утверждены приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322 (далее – Правила).

Доводы экспертизы аргументированы тем, что заявленное обозначение по заявке №2004718580/50 является сходным до степени смешения в отношении

однородных товаров с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарным знаком по свидетельству №200369.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.05.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы по следующим причинам:

- заявленное обозначение является простым словесным обозначением, выполненным в латинице, а противопоставленный товарный знак – комбинированное обозначение, в котором графический элемент занимает доминирующее положение и определяет восприятие товарного знака, поскольку оно находится выше и занимает большую часть противопоставленного обозначения;

- рассматриваемые обозначения не сходны с точки зрения визуального восприятия;

- с учетом наличия сильного графического элемента в противопоставленном знаке визуальное несходство должно являться определяющим при установлении степени сходства рассматриваемых обозначений;

- можно говорить о визуальном отличии заявленного обозначения от противопоставленного ввиду различия шрифтового исполнения заявленного обозначения и словесного элемента противопоставленного товарного знака;

- визуальные образы рассматриваемых обозначений не будут порождать в сознании потребителя ассоциации о принадлежности товарных знаков одному владельцу, поэтому потребитель не смешает товарный знак заявителя и противопоставленный товарный знак в хозяйственном обороте;

- правовая охрана рассматриваемого товарного знака испрашивается в отношении очень специфичных товаров, поэтому даже если один и тот же потребитель будет приобретать товары, маркированные сравниваемыми товарными знаками, он не будет введен в заблуждение относительно производителей продукции, так как потребитель в данной области, как правило, обладает достаточными знаниями и квалификацией и хорошо осведомлен и знаком со свойствами и предназначением товаров, предлагаемых к продаже различными производителями, либо приобретет товар по рекомендации квалифицированного

продавца-консультанта, в силу чего у потребителей, а тем более у специалистов, не может возникнуть представления о принадлежности товаров рассматриваемых товарных знаков одному производителю.

С учетом изложенного заявитель утверждает, что заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, и, следовательно, не подпадает по действие пункта 1 статьи 7 Закона, а также п.п. 2.8.1., 14.4.2 и 14.4.3 Правил, и просит снять имеющееся противопоставление и вынести решение о регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

На заседании коллегии заявителем были представлены материалы, представляющие собой решение об удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ТРАНСФЛЭШ» по свидетельству №200369, утвержденное Руководителем Роспатента и вступившее в силу 16.11.2006 (приложение к протоколу на 5л.).

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

С учетом даты (16.08.2004) поступления заявки №2004718580/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутые Закон и 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 (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.

Согласно п/п (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 п/п (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).

Звуковое, графическое и смысловое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в п/п (а) – (в) п/п (14.4.2.2) Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно п/п (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.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «TRANSFLASH», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в черно-белом цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №200369 представляет собой комбинированный товарный знак, включающий изобразительный и словесный элементы. Изобразительный элемент представляет собой фигуру женщины, выполненную в черном цвете, помещенную в треугольник желтого цвета. Словесный элемент «ТРАНСФЛЭШ» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «TRANSFLASH» и словесного элемента «ТРАНСФЛЭШ», входящего в состав противопоставленного товарного знака, показал их фонетическое сходство, что обусловлено одинаковым составом и последовательностью букв и звуков в словах «TRANSFLASH» и «ТРАНСФЛЭШ».

Отсутствие смыслового значения сравниваемых словесных элементов не позволяет провести анализ по этому признаку сходства, что усиливает значение фонетического признака.

Указанное определяет вывод о сходстве заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, несмотря на то, что их визуальное различие в целом ослабляет сходство.

Вместе с тем анализ товаров 09 класса МКТУ «миниатюрные модули хранения данных на основе твердотельной памяти», в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака «TRANSFLASH», и товаров 09 класса МКТУ «магнитные носители информации» не дает оснований для признания их однородными.

Товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к высокотехнологичным товарам специального назначения, которые используются в Интернет - технологиях, в частности, в сетевой архитектуре, и предназначены для ограниченного круга потребителей - специалистов, которым хорошо известны изготовители продукции в данной области техники. Поскольку потребитель товаров данной области обладает достаточными знаниями и квалификацией, у него не может возникнуть представления о принадлежности товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, одному производителю.

При этом коллегией принято во внимание то обстоятельство, что на дату проведения заседания решение о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака вступило в силу, что исключает возможность столкновения исключительных прав в рамках пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 06.05.2006, отменить решение экспертизы от 25.01.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров:**

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

┌ (511) 09 - Миниатюрные модули хранения данных на основе ┐  
твердотельной памяти.