

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 08.05.200 за № 4520, рассмотрела возражение от 11.12.2007, поданное компанией ТЕКО С.р.л., Италия (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 11.09.2007 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 696603, при этом установлено следующее.

Владельцем знака по международной регистрации № 696603 является компания ТЕКО С.р.л., Италия.

Международная регистрация № 696603 знака «tesco» произведена в отношении товаров 07 и 09 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, с территориальным расширением на Российскую Федерацию от 22.07.2005\

Знак по международной регистрации № 696603 представляет собой словесное обозначение «tesco», выполненное заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Решением экспертизы от 11.09.2007 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 696603 в отношении всех товаров 07 и 09 классов МКТУ в связи с несоответствием его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, введенного в действие с 17.10.92 (далее - Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что знак «tesco» по международной регистрации № 696603 сходен до степени смешения со следующими товарными знаками, имеющими более ранний приоритет:

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ТЭКО» по свидетельству № 157346 в отношении товаров 07 класса МКТУ, зарегистрированным на АОЗТ Предприятие «ТЭКО»;

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ТЕКО» по свидетельству № 298967 в отношении товаров 09 класса МКТУ, зарегистрированным на ЗАО «Научно-технический центр «ТЕКО»;

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ТЕСО» по свидетельству № 337839 в отношении товаров 07 и 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, зарегистрированным на ТЕКО ЭЛЕКТРИК ЭНД МЭШИНЕРИ КО., ЛТД, Китай.

Экспертиза сочла сходными до степени смешения знак «tesco» по международной регистрации № 696603 и противопоставленные товарные знаки «ТЭКО», «ТЕКО», «ТЕСО» в силу фонетического сходства словесных элементов сопоставляемых товарных знаков. Сходство заявленного и противопоставленных обозначений, как отмечено в решении экспертизы, усугубляется однородностью товаров 07 и 09 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сопоставляемые товарные знаки.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 11.12.2007, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- владелец международной регистрации № 696603 направил в Международное бюро ВОИС (далее – МБ ВОИС) заявление об ограничении перечня товаров 07 и 09 классов МКТУ в отношении Российской Федерации; перечень товаров ограничивается следующим образом: 7 класс – Машины для монтажа и демонтажа шин; 9 класс – Машины и устройства для балансировки колёс транспортных средств; приборы и инструменты для измерения;

следовательно, рассмотрение возражения должно осуществляться с учётом вышеуказанного перечня товаров международной регистрации № 696603;

- несмотря на то, что в описании международного знака № 696603 присутствует указание на то, что обозначение заявлено как «tesco», т.е. как словесное обозначение, одновременно в регистрации имеется указание кода Венской классификации изобразительных элементов знака (буквы в характерном (оригинальном) исполнении), очевидно, что буквы знака выполнены в сильной графической стилизации и знак в целом может восприниматься как «есо», т.к. первая буква практически не читается;

- если международный знак № 696603 будет восприниматься как комбинированный, то он может быть прочитан как по-русски, так и по-английски; в русской транслитерации слово «есо» не имеет смыслового значения, в английской транслитерации оно означает «экология, экологический; экономический, экономист»;

- международный знак № 696603 не может быть признан сходным с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 157346 ни фонетически, ни графически (различное графическое написание, присутствие различных изобразительных элементов), ни семантически; товары ограниченного перечня 07 класса МКТУ международной регистрации № 696603 не являются однородными товарам 07 класса противопоставленного товарного знака по свидетельству № 157346, поскольку являются товарами иного вида, имеют иное назначение, иной круг потребителей и не являются взаимозаменяемыми или взаимодополняющими; следовательно, в рассматриваемом случае отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности этих товаров одному производителю; товары 07 класса МКТУ знака по международной регистрации № 696603 не являются товарами массового повседневного спроса, а предназначены для специалиста;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 298967 не является сходным в целом со знаком по международной регистрации № 696603, т.к. у сравниваемых знаков отсутствует семантическое сходство (ТЕКО – не имеет

смыслового значения, смысловое значение «есо» указано выше) и графическое сходство (различная цветовая гамма, разные виды шрифта, присутствие разных изобразительных элементов); товары 09 класса МКТУ после ограничения перечня международной регистрации № 696603 не могут быть признаны однородными ни с одним товаром 09 класса МКТУ товарного знака по свидетельству № 298967;

- знак «tesco» не является сходным с противопоставленным товарным знаком «ТЕСО» по свидетельству № 337839, т.к. указанные знаки не обладают графическим и смысловым сходством; товары ограниченного перечня международной регистрации № 696603 не могут быть признаны однородными товарам 07 и 09 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарным знаком «ТЕСО».

На основании изложенного заявитель просит предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 696603 для следующих товаров:

- 7 класс МКТУ: машины для монтажа и демонтажа шин;
- 9 класс МКТУ: машины и устройства для балансировки колёс транспортных средств; приборы и инструменты для измерения.

К возражению приложены следующие материалы:

- заявление о внесении записи об ограничении перечня товаров и услуг [1];
- Правила 25-27 Мадридского соглашения [2];
- Волкова Н.О., Никанорова И.А., Англо-русский словарь наиболее употребительных сокращений, Москва, РУССКИЙ ЯЗЫК, 1993, с.141 [3];
- Новый словарь сокращений русского языка, Москва, ЭТС, 1995, с.275, 581 [4];
- распечатка с сайта Интернет <http://www.fips.ru> о свидетельстве № 157346 товарного знака «ТЭКО» [5].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 22.07.2008, представитель заявителя представил просьбу о переносе рассмотрения возражения на решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации

№ 696603 в связи с необходимостью предоставления дополнительных материалов (корректировки перечня международной регистрации № 696603). Указанная просьба была удовлетворена.

МБ ВОИС внесло изменения в перечень товаров 09 класса МКТУ, а именно: машины и устройства для балансировки колёс транспортных средств; приборы и инструменты для измерения положения колёс и фар транспортных средств.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными с учётом скорректированного перечня товаров.

С учетом даты (22.07.2005) международной регистрации № 696603 правовая база для оценки охраноспособности знака «tesco» включает указанный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, регистрационный № 989, и введенные в действие 29.02.1996 (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, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1)-(3) пункта 14.4.2.2 Правил могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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, если они обозначены 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.

Знак по международной регистрации № 696603 представляет собой словесное обозначение «tesco», выполненное строчными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Слово «tesco» является фантазийным, т.к. не является лексической единицей какого-либо иностранного языка, наиболее знакомого российскому потребителю.

Товарный знак по свидетельству № 157346 представляет собой комбинированное обозначение, в левой части которого расположены изобразительные элементы в виде двух треугольников, расположенных один за другим, и словесного элемента «ТЭ КО», выполненного заглавными буквами русского алфавита и расположенного справа от треугольников в две строки: в верхней строке расположены элементы «ТЭ», в нижней – «КО», выполненные оригинальным шрифтом.

Товарный знак по свидетельству № 157346 зарегистрирован в отношении товаров 06, 07, 11, 21 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Товары 07 класса МКТУ, указанные в перечне: «машины, станки, в том числе машины для чистки воды, водоотводчики, водоотделители, аэраторы, воздушные конденсаторы, конденсационные установки, фильтры».

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 696603 и товарного знака «ТЭ КО» по свидетельству № 157346 показал следующее. Фонетически сопоставляемые знаки являются сходными, как верно указала экспертиза в решении. Однако с учётом того, что сравниваемые знаки производят совершенно различное зрительное впечатление (противопоставленный товарный знак содержит изобразительные элементы, буквы «ТЭ» и «КО» расположены в две строки и выполнены разным шрифтом в отличие от словесного элемента

«tesco», расположенного в одну строку и воспринимаемого как одно слово), знак по международной регистрации № 696603 не ассоциируется с противопоставленным товарным знаком в целом, указанные товарные знаки не являются сходными.

Товарный знак по свидетельству № 298967 представляет собой комбинированное обозначение, в центре которого расположен словесный элемент «ТЕКО», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами. Указанный товарный знак может восприниматься, как выполненный буквами латинского, так и буквами русского алфавита, и произносится как «тэко». Буквы выполнены зелёным цветом с белой окантовкой внутри и снаружи. Над словесным элементом и под ним расположено овальное обрамление в виде полос белого и зелёного цвета, расширяющихся к букве «Т» и «О».

Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 и услуг 37 классов МКТУ. В перечне товаров 09 класса МКТУ указаны, в частности, такие товары «приборы и инструменты научные для измерения».

Анализ знака по международной регистрации № 696603 и противопоставленного товарного знака показал, что фонетически сравниваемые знаки являются сходными, т.к. произносятся как «тэко».

Графически сравниваемые знаки также являются сходными, т.к. несмотря на отдельные отличия (выполнение знака «tesco» строчными буквами в отличие от противопоставленного знака «ТЕКО», выполненного заглавными буквами; различие в букве «с» и «К» соответственно, наличие изобразительных элементов в виде овальных полос в противопоставленном знаке), в целом они производят одинаковое зрительное впечатление, обусловленное тем, что словесный элемент «ТЕКО» расположен в центре товарного знака и прежде всего обращает на себя внимание; словесные элементы «ТЕКО» и «tesco» состоят из одинакового количества букв, содержащих белые полосы, что усиливает общее зрительное впечатление.

Смысловое сходство сравниваемых товарных знаков отсутствует, т.к. указанные словесные элементы не имеют смыслового значения.

Таким образом, фонетическое и графическое сходство обуславливает вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков.

Товары 09 класса МКТУ, представленные в уточнённом перечне международной регистрации № 696603, а именно: «машины и устройства для балансировки колёс транспортных средств; приборы и инструменты для измерения положения колёс и фар транспортных средств», не являются однородными товарам 09 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству № 298967, которые относятся к приборам и инструментам для научных измерений, следовательно, указанные товары 09 класса МКТУ имеют различное назначение, различные условия сбыта и круг потребителей.

Следовательно, сходство до степени смешения в отношении однородных товаров знака по международной регистрации № 696603 и товарного знака по свидетельству № 298967 отсутствует.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 337839 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «ТЕСО», выполненный заглавными буквами, слева от которого расположен треугольник чёрного цвета, на фоне которого размещены две буквы «Т» и «Е», выполненные белым цветом.

Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 07 класса МКТУ «насосы, генераторы, двигатели, стиральные машины, инкубаторы, сельскохозяйственные машины, подъёмные краны» и товаров 09 класса МКТУ «телевизоры, в том числе проекционные телевизоры, телевизионные приёмники с плазменным экраном, телевизионные приёмники с высокой разрешающей способностью; громкоговорители, сотовые телефоны».

Несмотря на фонетическое сходство товарного знака по свидетельству № 337839 и знака по международной регистрации № 696603, сходство до степени смешения сопоставляемых товарных знаков отсутствует, т.к. товары 07 и 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по

свидетельству № 337839, не являются однородными товарам, представленным в скорректированном перечне знака по международной регистрации № 696603, поскольку имеют различное назначение, различные условия сбыта и круг потребителей.

Таким образом, основания для признания того, что знаку по международной регистрации № 696603 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 07 и 09 классов МКТУ как не соответствующему требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона, отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражения от 11.12.2007, отменить решение экспертизы от 11.09.2007 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «tesco» по международной регистрации № 696603 в отношении следующих товаров 07 класса МКТУ «machines pour monter et demonter les pneumatiques» и 09 класса МКТУ «machines et dispositifs pour l'equilibrage des roues des vehicules; appareils et instruments de mesurage de l'alignement des roues et des phares des vehicules».