

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 (далее – Кодекс), 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, регистрационный 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 28.06.2010, поданное компанией Clariant AG, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26.03.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №976212, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №976212, произведенной Международным Бюро ВОИС 25.08.2008 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 02 и 17 классов МКТУ, указанных в перечне товаров.

Знак по международной регистрации №976212 представляет собой словесное обозначение «TELACOL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 26.03.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №976212.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №976212 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «TELACOL» по международной регистрации №976212 сходен до степени смешения с товарным знаком «TERRACOL» по свидетельству №353046, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющим более ранний приоритет.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.06.2010 заявитель выразил несогласие с оспариваемым решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- знак «TELACOL» по международной регистрации №976212 и противопоставляемый товарный знак «TERRACOL» по свидетельству №353046 не являются сходными до степени смешения;

- владелец знака по международной регистрации №976212 ограничил перечень товаров до товаров 02 класса МКТУ – органические пигменты, применяемые при производстве пластмасс, исключив все товары 17 класса МКТУ;

- правообладатель противопоставленного товарного знака не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №976212, в связи с чем представил письменное согласие.

В связи с вышеизложенным лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Роспатента об отказе и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №976212.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты международной регистрации (25.08.2008), правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс 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 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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 каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту 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 пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

- 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 определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;
- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);
- расположение букв по отношению друг к другу;
- алфавит, буквами которого написано слово;
- цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков:

- 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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Знак по международной регистрации №976212, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «TELACOL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита.

Противопоставленный товарный знак №353046 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами английского языка, зарегистрирован в отношении товаров и услуг 01, 02, 17, 19, 35, 37 и 42 классов МКТУ и имеет приоритет от 06.04.2006.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим совпадением их начальных «TE» и конечных «COL» частей и выполнением сравниваемых обозначений стандартными шрифтами заглавными буквами английского алфавита.

Анализ семантического сходства не может быть проведен ввиду отсутствия у сравниваемых обозначений лексических значений.

Довод заявителя о том, что входящий в состав обозначений элемент «COL» является слабым, поскольку представляет собой сокращение от «COLOR», не является убедительным, поскольку этот элемент воспринимается как часть фантазийных слов, не имеющих лексических значений, и не может быть признан слабым.

Анализ однородности показал, что товары 02 класса МКТУ перечня международной регистрации №976212 являются однородными товарам 02 класса МКТУ перечня противопоставленного товарного знака, поскольку относятся к одному виду – краскам, красителям.

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о том, что сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения, а сравниваемые товары 02 класса МКТУ – однородными, следовательно, признает оспариваемое решение Роспатента правомерным и обоснованным.

Коллегией Палаты по патентным спорам учтено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака, по которому он дает свое согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации знака «TELACOL» по международной регистрации №976212 в отношении товаров «органические пигменты, применяемые при производстве пластмасс». В связи с чем, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории российской Федерации знаку по международной регистрации №976212 и подтверждения решения Роспатента от 26.03.2010.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 28.06.2010, отменить решение Роспатента от 26.03.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №976212.**