

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 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 04.07.2007, поданное компанией Томас Вагнер ГмбХ, Германия (далее — заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее — решение ФИПС, решение экспертизы) от 29.01.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2005704224/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2005704224/50 с приоритетом от 01.03.2005 является Томас Вагнер ГмбХ, Германия.

В качестве товарного знака в отношении товаров 18 класса МКТУ, указанных в перечне, заявлено словесное обозначение «TITAN», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Экспертизой было принято решение от 01.03.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду несоответствия 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).

Решение обосновывается тем, что заявленное обозначение «TITAN», по мнению экспертизы, является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ с ранее зарегистрированным на имя другого лица словесным товарным знаком по свидетельству №146225.

В возражении от 04.07.2007 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы и выразил мнение о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку заявитель получил согласие правообладателя противопоставленного знака на регистрацию обозначения по заявке №2005704224/50.

К возражению приложено письмо-согласие с переводом [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (01.03.2005) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанным товарным знаком, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 а - в) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или 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.

Заявленное обозначение по заявке №2005704224/50 представляет собой слово «TITAN», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №143225 также представляет собой слово «TITAN», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарный знак являются тождественными в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ, что заявителем в возражении не оспаривается.

В связи с тем, что вышеприведенной правовой базой допускается с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров только обозначения, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, а не тождественного, представленное заявителем согласие [1] не может быть учтено в качестве основания для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражение от 04.07.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 29.01.2007.