

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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 24.08.2007, поданное ЗАО «ЦЕЙЗЕР», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005723555/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005723555/50 с приоритетом от 07.09.2005 заявлено на имя заявителя в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено вымышленное словесное обозначение «TAMERLAN», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно решению экспертизы от 10.05.2007, заявленному обозначению было отказано в регистрации по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон), и пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Минюсте России 25.03.2003, рег.№4322, введенных в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

Указанный вывод в решении экспертизы обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком

«ТАМЕРЛАН» по свидетельству №308515, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным на имя иного лица для однородных товаров 29 и 30 класса МКТУ.

В возражении от 24.08.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

— заявленное обозначение «ТАМЕРЛАН» и противопоставленный товарный знак «ТАМЕРЛАН» не являются сходными по следующим причинам:

— «Тамерлан - среднеазиатский государственный деятель», а «ТАМЕРЛАН» - вымышленное слово, которое будет восприниматься российским потребителем неоднозначно, что позволяет считать эти слова семантически несходными;

— основным признаком, определяющим несходство обозначений является графический фактор, визуальное различие сравниваемых обозначений определяется использованием различных шрифтов;

— часть товаров 29 и 30 классов МКТУ, приведенных в перечне заявленного обозначения, не однородны товарам, для маркировки которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров и услуг, указанных в заявке.

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

С учетом даты (07.09.2005) приоритета заявки №2005723555/50 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется потенциальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное словесное обозначение «TAMERLAN» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В доступной словарно-справочной литературе лексического значения «TAMERLAN» не выявлено.

Анализ сходства заявленного обозначения «TAMERLAN» [1] и противопоставленного товарного знака «ТАМЕРЛАН» [2], выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита,

проведенный в соответствии с признаками, изложенными в пункте (14.4.2) Правил, показал следующее.

Вывод о фонетическом тождестве обозначений [1] и [2] не вызывает сомнений, поскольку они состоят из совпадающих звуков, расположенных в одинаковом порядке.

Следует отметить, что обозначение «TAMERLAN», хотя и не представляет собой самостоятельную лексическую единицу наиболее распространенных языков, является транслитерацией буквами латинского алфавита хорошо известного российскому потребителю имени исторического персонажа Тамерлана, и, следовательно, несет в себе такое же понятие, которое заложено в знаке «ТАМЕРЛАН».

Что касается графического признака сходства, то, принимая во внимание фонетическое тождество словесных обозначений [1] и [2], их визуальное отличие в данном случае не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых словесных обозначений в целом.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак ассоциируются друг с другом благодаря фонетическому сходству. Несмотря на отдельные визуальные отличия.

Анализ перечней товаров 29 и 30 классов МКТУ сходных обозначений [1] и [2] показал следующее.

Перечень товаров 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака представляет собой общее название класса, т.е. он включает в себя родовые понятия. В то время как в заявленном обозначении представлен детальный перечень видов товаров того же класса. Таким образом, следует признать, что в сравниваемых обозначениях большинство товаров соотносятся между собой как род – вид, а поэтому являются

однородными. Вместе с тем, ряд товаров 29 класса МКТУ заявленного обозначения нельзя признать однородными товарам того же класса противопоставленного товарного знака, поскольку они представляют собой самостоятельную группу товаров, имеющую иное назначение. К ним относятся такие товары как «альгинаты пищевые; белки пищевые; желатин пищевой; казеин пищевой; клей рыбий пищевой; пектины пищевые; протеины пищевые; ферменты сычужные; экстракты водорослей пищевые; гнезда птичьи съедобные; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу». Следует отметить, что орехи, входящие в перечень заявленного обозначения, могут быть также отнесены к продуктам растительного происхождения и имеют назначение и каналы сбыта такие же как у сушеных фруктов, что позволяет признать указанные товары однородными.

То же самое можно сказать и в отношении товаров, приведенных в перечне 30 класса МКТУ заявленного обозначения. В качестве неоднородных товаров товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака следует признать следующие товары, которые относятся к вспомогательным пищевым ингредиентам, а именно: «ароматизаторы; ароматизаторы [за исключением эфирных масел]; вещества ароматические кофейные; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для пищевого льда; вода морская [для приготовления пищи]; загустители для пищевых продуктов; клейковина пищевая; крахмал пищевой; куркума пищевая; настои нелекарственные; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; солод; стабилизаторы для взбитых сливок; ферменты для теста; экстракт солодовый; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел]». Указанные в возражении как неоднородные изделия на основе муки, признаются однородными с хлебобулочными изделиями, поскольку они относятся к

одному роду изделий и кушаний на основе муки, а «маточное молочко» однородно меду, поскольку указанные товары относятся к продуктам пчеловодства.

При проведении анализа однородности товаров было принято во внимание сходство сравниваемых обозначений, близкое к тождеству, а так же факт принадлежности товаров 29 и 30 классов МКТУ к категории товаров широкого потребления, при оценке степени однородности которых применяется более строгий подход.

С учетом сходства сравниваемых обозначений и однородности товаров, для маркировки которых они предназначены, следует заключить, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 24.08.2007, отменить решение экспертизы от 10.05.2007 и зарегистрировать товарный знак «TAMERLAN» по заявке №2005723555/50 для следующего перечня товаров:**

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

Г (511) Г

- 29 альгинаты пищевые; белки пищевые; желатин пищевой; казеин пищевой; клей рыбий пищевой; пектины пищевые; протеины пищевые; ферменты сычужные; экстракты водорослей пищевые; гнезда птичьи съедобные; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу
- 30 ароматизаторы; ароматизаторы [за исключением эфирных масел]; вещества ароматические кофейные; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для пищевого льда; вода морская [для приготовления пищи]; загустители для пищевых продуктов; клейковина пищевая; крахмал пищевой; куркума пищевая; настои нелекарственные; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; солод; стабилизаторы для взбитых сливок; ферменты для теста; экстракт солодовый; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел]