

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 14.09.2007, поданное компанией ТОЙО ИНК МФГ. КО., ЛТД, Япония (далее – заявитель), на решение экспертизы от 26.06.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005713236/50, при этом установлено следующее.

Регистрация заявленного обозначения по заявке №2005713236/50 с приоритетом от 02.06.2005 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 01 класса МКТУ.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «TOYO INK», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения.

Решением экспертизы от 26.06.2007 заявленному обозначению было отказано в регистрации 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 23.09.92, №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «TOYO INK» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица словесным знаком «Тоуа» по международной регистрации № 851673 в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.09.2007 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения ни по фонетическому, ни по визуальному, ни по семантическому критериям;
- фонетическое отличие сопоставляемых обозначений обеспечивается ввиду наличия в заявлении обозначении двух словесных элементов, в то время как противопоставленный знак состоит из одного слова, и, следовательно, они имеют различное количество букв и звуков, что создает иное звучание;
- визуальное различие знаков достигается различной длиной сопоставляемых обозначений;
- оба сравниваемых обозначения являются фантазийными, из чего заявитель делает вывод об отсутствии семантического сходства.

Заявитель выразил просьбу об изменении решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров, указанных в перечне заявки.

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

С учетом даты (02.06.2005) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя Закон 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 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения 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.

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.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой обозначение «TOYO INK», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак также является словесным и представляет собой обозначение «TOYA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 01 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Фонетическое сходство знаков «TOYO INK» и «TOYA» обусловлено близостью звучания словесного элемента «TOYO» заявленного обозначения, занимающего в знаке начальную, наиболее сильную позицию, и словесного товарного знака «TOYA».

Графическое сходство сравниваемых обозначений, несмотря на использование при их выполнении букв одного алфавита (латинского), отсутствует.

Оценить сходство обозначений с точки зрения их семантики не представляется возможным, поскольку ни одно из сравниваемых словесных обозначений не имеет смыслового значения.

Фонетическое сходство сопоставляемых словесных обозначений позволяет сделать вывод об их сходстве в целом, несмотря на некоторые незначительные различия.

Товары 01 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, являются однородными товарами 01 класса МКТУ заявленного перечня, поскольку относятся к одному виду/роду, имеют одно и то же назначение, одинаковые условия сбыта товаров и круг потребителей.

Таким образом, установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака до степени смешения в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ, для маркировки которых предназначены указанные обозначения, свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и, следовательно, о правомерности решения экспертизы.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

отказать в удовлетворении возражения от 14.09.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 26.06.2007.