

Палата по патентным спорам 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 рассмотрела возражение от 14.11.2006, поданное Бессоновым Константином Евгеньевичем (далее – заявитель), на решение экспертизы от 17.07.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2003715959/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2003715959/50 с приоритетом от 18.08.2003 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение, состоящее из двух частей. Первая часть - словесные элементы «TERMOFOR FI-TECH», которые являются новообразованными словами, имеющими благозвучный фонетический ряд, выполнена печатными буквами латиницы, а вторая часть «ТЕРМОФОР», начертанная печатными буквами русского алфавита, является кириллической транслитерацией слова «TERMOFOR». Все словесные обозначения являются фантазийными в отношении товаров, для маркировки которых они предназначены.

Экспертизой принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака от 17.07.2006 на основании положений пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) и пункта 2.8.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента № 32 от

05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322 (далее - Правила), поскольку заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «FI TECH», охраняемым на территории Российской Федерации по международной регистрации № 767805 с приоритетом от 12.05.1999, и знаком «TERMADOR», охраняемым на территории Российской Федерации по международной регистрации № 722720 с приоритетом 12.05.1999.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.11.2006 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы и привел следующие аргументы:

- в соответствии с базой данных ROMARIN и базой данных зарегистрированных товарных знаков под номером 722720 международной регистрации зарегистрирован товарный знак «THERMADOR», а в решении экспертизы товарный знак «TERMADOR» указан ошибочно;

- композиция комбинированного знака такова, что слова «FI» и «TECH» должны рассматриваться отдельно друг от друга, так как одно из них расположено внутри черного квадрата, а второе – на белом фоне с правой стороны обозначения, указанные слова никак не связаны друг с другом, в отличие от словесного обозначения «FI-TECH», в котором части слова соединены дефисом и поэтому должны рассматриваться слитно, как единое целое без отрыва друг от друга;

- словесные обозначения «ТЕРМОФОР» и «TERMOFOR», входящие в состав заявленного обозначения, не сходны до степени смешения с противопоставленным словесным товарным знаком «THERMADOR», поскольку не ассоциируются друг с другом, имеют существенные фонетические различия словесных элементов «ТЕРМОФОР» и «TERMOFOR» и «THERMADOR», являющихся фантазийными и не имеющими устоявшегося правила произношения, и различную семантику этих словесных обозначений, поскольку в них отсутствуют совпадающие элементы, имеющие самостоятельное смысловое значение, на которое падает логическое ударение и заложены различные понятия и идеи (обозначения «ТЕРМОФОР» и «TERMOFOR» являются неологизмом – словом, которое имеет смысловое значение и может быть переведено как «тепладля» или «тепларади»; обозначение

«THERMADOR» образовано от слова «THERM» - терм, означающий единицу теплоты и фантазийного окончания ADOR, то есть все слово в целом не имеет смыслового содержания;

- словесное обозначение «FI-TECH», написанное в одно слово и входящее в состав заявленного обозначения, также не сходно до степени смешения с противопоставляемым товарным знаком, состоящим из двух словесных элементов, «TI» и «TECH»;

- устоявшаяся семантика образующих слово «FI-TECH» частей FI и –TECH придает ему самостоятельное смысловое значение – точная технология, которое отличается от смыслового значения словесного обозначения «TI TECH», вызывающего семантическую ассоциацию – титановая технология или TI-технология, таким образом, различны заложенные в обозначениях понятия и идеи;

- несходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков усугубляется тем, что заявленное обозначение состоит из трех слов, причем слово «FI-TECH» написано через дефис, который применяется для соединения частей сложных слов и указывает на то, что все слово в целом должно рассматриваться как единое целое, а не разделенное на отдельные части, в то время, как словесный знак «THERMADOR» состоит из одного слова, а комбинированный знак из двух отдельных слов «TI» и «TECH»;

- заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение только в отношении ограниченного перечня товаров 11 класса МКТУ, приведенного в заявке № 2003715959, а именно: «камины комнатные, оборудование для бань с горячим воздухом, печи (отопительные приборы)», поскольку им получены письма согласия от правообладателей противопоставленных знаков, допустимость учета которых предусмотрена пунктом 1 статьи 7 Закона;

- заявитель является учредителем группы компаний, в которую входит Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР» и Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМОФОР КОНВЕНТ», которое является известным в России производителем печей-каменок для русских бань. Благодаря активной деятельности в области производства товаров 11 класса МКТУ, а именно:

печей, котлов и каминов, компания приобрела широкую известность среди производителей аналогичной продукции и занимает лидирующие позиции на рынке;

- заявителем также зарегистрирован на свое имя Интернет-сайт с доменным именем www.termofor.ru, разработчиком которого, а также оригинального обозначения, содержащего стилизованную букву «М» в виде языков пламени, он же и является;

- информация о разработанных заявителем печах «Термофор» содержится во многих специализированных журналах.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 17.07.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении уточненного перечня товаров 11 класса МКТУ, а именно: камины комнатные, оборудование для бань с горячим воздухом, печи (отопительные приборы).

К возражению приложены копии следующих материалов и информационных источников:

- Распечатка из базы данных ROMARIN сведений о международной регистрации № 767805 на 3 л. [1];

- Распечатка из базы данных ROMARIN сведений о международной регистрации № 722720 на 2 л. [2];

- Уведомление экспертизы от 06.04.2005 на 2 л. и копия решения об отказе в регистрации товарного знака от 17.07.2006 на 4 л. [3];

- Золотой фонд. Энциклопедический словарь, Большой Российский Энциклопедический словарь, научное издательство «Большая Российская энциклопедия», Москва, 2003, стр. 1561 на 2 л. [4];

- Информация из электронного словаря АBBY Lingvo о слове «TERM» на 1л. [5];

- Сведения из Большой советской энциклопедии, приведенные в Интернет-ресурсе <http://slovari.yandex.ru/> на 4 л. [6];

- Информация из электронного словаря АBBY Linvo о слове «Fidelity» на 1л. [7];

- письма согласия от фирм BSH Bosh und Siemens Hausgeräte GmbH, Munchen (Германия) и Merloni Termosanitari S.P.A. (Италия) на 2 л. [8];
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица за государственным номером 1035401509010 на 1 л. [9];
- Материалы сети Интернет с сайта www.termofor.ru на 5 л. [10];
- Материалы сети Интернет с сайта www.nic.ru - сведения о регистрации Бессоновым К.Е. доменного имени на 1 л. [11];
- Справка ООО «СИБКОПИРАЙТ» о передаче на хранение комплектов рекламно-информационных материалов «Печи и камины Термофор», включающие словесное, изобразительное и комбинированное обозначение «Термофор» за №№ 1178 и 1179 от 06.11.2003 на 1 л. [12];
- Журнал «БАНБАС Бани и бассейны» № 1(25) – 2003 на 2 л. [13];
- Журнал «Бассейны и сауны» № 2 (14) – 2002, № 3(35) -2006, № 4(36)-2006 на 6 л. [14];
- Журнал «БАНБАС Бани и Бассейны» № 3(21)-2002, № 4(22)-2002, № 5(23)-2003, № 1(31)-2004, № 5(35) -2004, № 3(39)-2005 на 15 л. [15];
- Журнал «Деловая жизнь Сибири» № 2, апрель 2002, на 2 л. [16];
- Журнал «Твой новый дом» № 4 (4) май-июнь 2002 на 2 л. [17];
- Журнал «Современный ДОМ № 3 (36) – 2002 (апрель) на 2 л. [18];
- Журнал «Идеи для бизнеса» № 4, февраль 2004, № 7, декабрь 2004, № 8, февраль 2005 на 9 л. [19];
- Журнал «Снабженец» № 19 (371) – май-июнь 2003 года на 2 л. [20];
- Журнал «Современный интерьер» № 4(26) – 2005, № 4(8) – 2006 на 5 л. [21];
- Журнал «БАСС magazine» № 3 (6)-2006, № 4(7) – 2006 на 13 л. [22];
- Журнал «Стройка» № 19 (445) – 2004, № 32(458)-2004, 35 (461) – 2004 на 6 л.[23];
- Журнал «Стратегии успеха» № 4 (22) – 2006 на 3 л. [24];
- Журнал «Оборудование и регион» № 3 (20) – март 2006 года, № 4 (21) – 2006 на 6 л. [25];
- Журнал «Мой дом» № 5 февраль 2005 года на 2 л. [26];

- Журнал «Идеи Вашего дома» № 10 – 2006 на 2 л. [27];
- Журнал «Строительство и ремонт» № 10 (679), 22 марта 2006 г. на 2 л. [28];
- Ежедневная рекламно-информационная газета «Левобережный навигатор» № 27 (384) 14 июля 2006 на 2 л. [29];
- Журнал «Аквапарк» № 3 (11) 2002 г. на 3 л. [30];
- Выдержка из книги «Кто есть кто Who is who in Novosibirsk», Новосибирск, 2006, стр. 243 на 2 л. [31];
- DVD диск 1 шт.

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

С учетом даты поступления заявки (18.08.2003) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с требованиями пункта 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 14.4.2.4 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также согласно пункту 14.4.2.4 исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом.

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.

Тождество и сходство товарных знаков определяется с учетом однородности товаров. 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 «ТЕРМОФОР FI-TECH ТЕРМОФОР» по заявке № 2003715959/50 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов в две строки. В верхней строке расположены словесные элементы TERMOFOR FI-TECH, в нижней – ТЕРМОФОР. ТЕРМОФОР является транслитерацией слова TERMOFOR.

Решение экспертизы от 17.07.2006 основывается на сходстве заявленного обозначения со знаком по международной регистрации № 767805 [1], владельцем которой является MERLONY TERMOSANITARI S.P.A. (Италия), для однородных товаров 11 класса МКТУ; и знаком по международной регистрации № 722720 [2] правообладателем которого является BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, (Германия) для однородных товаров 11 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, в левой части которого на фоне черного квадрата размещено буквосочетание «TI», а в правой части на белом фоне расположен словесный элемент «TECH». С позиции выполнения обозначением своей

индивидуализирующей функции основную роль в товарном знаке [1] играет словесный элемент «TI TECH», поскольку в силу своего словесного характера он легче запоминается и на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом. Учитывая изложенное, можно сделать вывод о доминирующей роли словесного элемента «TI TECH» и при сравнительном анализе за основу принимается оценка сходства заявленного обозначения и доминирующего словесного элемента знака [1].

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесное обозначение «THERMADOR», выполненное заглавными буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1] и [2] показал следующее.

Заявленное обозначение «TERMOFOR FI-TECH ТЕРМОФОР» содержит словесные элементы TERMOFOR и ТЕРМОФОР, расположенные в начале и конце обозначения и занимающие доминирующее положение в звуковом аспекте; противопоставленный знак содержит словесный элемент «THERMADOR» [2]. Звуковое сходство сравниваемых обозначений обусловлено сходством звучания слов TERMOFOR/ ТЕРМОФОР и THERMADOR, что обусловлено наличием совпадающих слогов (TER и THER), расположенных в начальной части слов, с которых начинается фонетическое восприятие обозначений, близостью состава согласных и их расположением (T-R-M-F-R и T-R-M-D-R), причем буквы F и D расположены в последнем слоге, близостью состава гласных и их расположением (E-O-O) и (E-A-O), причем буквы A и O являются парными буквами, занимают слабую серединную безударную позицию, одинаковому числу слогов в обозначениях.

Проведенный анализ доступных источников информации показывает, что в русском языке и иностранных языках, наиболее знакомых российскому потребителю, отсутствуют лексические единицы «TERMOFOR», «FI-TECH» «THERMADOR», «ТЕРМОФОР», «Ti-Tech», что позволяет признать их

фантазийными. Фантазийность указанных слов не позволяет оценить их по смысловому значению, что усиливает значение фонетического критерия сходства.

Выполнение словесных элементов «ТЕРМОFOR», «FI-TECH», «ТЕРМОФОР», «THERMADOR», «Ti TECH» буквами стандартных шрифтов и отсутствие оригинальности графического исполнения словесных элементов приводит к одинаковому зрительному впечатлению, что обуславливает вывод об отсутствии графического сходства. Наличие черного квадрата в противопоставленном знаке [1] и выполнение элемента Ti буквами белого цвета не придают существенной отличительной способности противопоставленному знаку при сравнении его с заявленным обозначением.

Таким образом, в рассматриваемой ситуации определяющим критерием сходства выступает звуковой, обуславливающий вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1], [2].

Однородность товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем письменное согласие правообладателей [8] противопоставленных знаков по международной регистрации № 767805 компании BSH Bosh und Siemens Hausgeräte GmbH, (Германия) и по международной регистрации № 722720 компании Merloni Termosanitari S.P.A., (Италия) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ: «камины комнатные, оборудование для бань с горячим воздухом; печи (отопительные приборы)».

Поскольку заявитель имеет письменное согласие правообладателей противопоставленных международных знаков на регистрацию товарного знака по заявке № 2003715959/50 в отношении товаров 11 класса МКТУ «камины

комнатные, оборудование для бань с горячим воздухом; печи (отопительные приборы)», вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в решении экспертизы от 17.07.2006, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с вышеизложенным и с учетом принятых во внимание дополнительных обстоятельств Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 14.11.2006, отменить решение экспертизы от 17.07.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

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

Г

(511)

11 камины комнатные, оборудование для бань с горячим воздухом;
печи (отопительные приборы)

Г