

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 20.09.2006, поданное фирмой Стейдж Холдинг Б.В., Нидерланды (далее – заявитель), на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке №2004728196/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2004728196/50 с приоритетом от 06.12.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «ТОП ТИКЕТ ЛАЙН», выполненное заглавными буквами русского алфавита жирным шрифтом белого цвета.

Экспертизой 20.06.2006 было принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных услуг 35, 41 классов МКТУ. В отношении товаров 16 и другой части услуг 35, 41 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации по мотивам его несоответствием требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 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).

Указанное решение обосновывается следующим.

Заявленное обозначение включает в свой состав неохранный словесный элемент «ТИКЕТ», который является русской транслитерацией английского слова «ticket» - билет и представляет собой указание на вид товара и назначение услуг. В отношении части заявленных товаров 16 класса и услуг 35, 41 классов, не связанных с производством и продажей билетов, заявленное обозначение

способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара и назначения услуг. Кроме того, заявленному обозначению были противопоставлены сходные до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарные знаки, а именно:

- словесный товарный знак «ТОП-ЛАЙН» по свидетельству №169636 с приоритетом от 01.10.1996 [1], комбинированный товарный знак «ТОП-ЛАЙН» по свидетельству №169638 с приоритетом от 01.10.1996 [2], комбинированный товарный знак «ТОPLINE» по свидетельству №169637 с приоритетом от 01.10.1996 [3], зарегистрированные на имя ЗАО «Топ-Лайн». Москва;

- комбинированный знак «TOP LINE» по международной регистрации №704290 с приоритетом от 13.07.1998 [4], зарегистрированный на имя D.L.D. Trading COMPANY, IMPORT-EXPERT, spol. S r.o. Libušínno údolí 154, CZ-62300 Brno (CZ).

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 22.09.2006, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку отличаются в фонетическом, семантическом и графическом отношениях;

- товары и услуги заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков не являются однородными;

- словесный элемент «ТИКЕТ» заявленного обозначения не относится к категории описательных, поскольку не имеет смыслового значения и является фантазийным по отношению к заявленным товарам и услугам;

- поскольку словесный элемент «ТИКЕТ» является фантазийным по отношению к заявленным товарам и услугам, он не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товара, ни относительно услуг.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы по заявке №2004728196/50 и зарегистрировать заявленное обозначение

в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, необедительными.

С учетом даты (06.12.2004) поступления заявки №20047128196/50 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 №4322 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с положениями, предусмотренными пунктом 2.3.2.3 Правил, к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

Вышеназванные основания не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании

потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона 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 имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначения считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2(в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а)-(в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2(г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров 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 №2004728196/50 с приоритетом от 06.12.2004 является комбинированным обозначением, состоящим из прямоугольника, в свою очередь разделенного по горизонтали на три прямоугольника разных цветов. В верхнем прямоугольнике красного цвета расположены словесные элементы «ТОП», «ТИКЕТ», «ЛАЙН», отделенные друг от друга точками черного цвета. Фактически, словесный элемент «ТИКЕТ» разбивает словосочетание «ТОП ЛАЙН», являющееся транслитерацией английского словосочетания «top line» - верхняя линия (см. <http://lingvo.yandex.ru>). Второй прямоугольник представляет собой полосу белого цвета, в конце которой проведена вертикальная жирная полоса черного цвета. Третий нижний прямоугольник представляет собой комбинацию из красного и черного цветов.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ТИКЕТ» представляет собой транслитерацию буквами русского языка английского слова «ticket», в переводе означающего «билет» (см. <http://lingvo.yandex.ru>). В виду этого можно сделать вывод, что данный словесный элемент является указанием на вид товара, указанного в перечне товаров 16 класса МКТУ заявленного обозначения, и может быть включен в состав заявленного обозначения только в качестве неохраняемого элемента для данного вида товара и услуг, сопутствующих его производству и продаже.

Что касается другой части заявленных товаров 16 класса и услуг 35, 41 классов МКТУ, не являющихся билетами и не связанными с их производством и продажей, то в отношении упомянутых товаров и услуг заявленное обозначение является ложным в отношении товара и также способно ввести потребителя в заблуждение относительно услуг.

Анализ на тождество и сходство заявленного обозначения по заявке №2004728196/50 и противопоставлений [1], [2], [3], [4] показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №169636 представляет собой слово «ТОП-ЛАЙН», выполненное простым шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №169638 является комбинированным и представляет собой комбинацию словесного и изобразительного элементов. Словесным элементом товарного знака является слово «ТОП-ЛАЙН», выполненное простым шрифтом буквами русского алфавита. Изобразительный элемент находится над словесным элементом и представляет собой половину окружности, под которой расположены две горизонтальные черты, между которыми проходит диагональ.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №169637 также является комбинированным и представляет собой комбинацию словесного и изобразительного элементов. Словесным элементом товарного знака является слово «ТОPLINE», выполненное простым шрифтом буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент тождественен изобразительному элементу товарного знака [2] по свидетельству №169638.

Следует отметить, что срок действия регистрации товарных знаков [1], [2], [3] по свидетельствам №169636, №169637, №169638 продлен до 01.10.2016.

Противопоставленный знак [4] по международной регистрации №704290 представляет собой словесно-графическую композицию, в которой словесный элемент «TOP LINE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, размещен между двух створок стилизованного изображения морской раковины.

При сравнительном анализе заявленного комбинированного обозначения, в состав которого входит словесный элемент «ТОП ЛАЙН», и противопоставленных товарных знаков «ТОП-ЛАЙН», «ТОPLINE», «TOP LINE» было установлено, что они являются сходными до степени смешения за счет входящего в их состав фонетически тождественного элемента «ТОП ЛАЙН, TOP LINE», несущего основную индивидуализирующую нагрузку в сравниваемых обозначениях.

Анализ перечней товаров и услуг сравниваемых обозначений показал следующее.

Обозначение по заявке №2004728196/50 было заявлено на регистрацию в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ. Услуги заявленного обозначения 35 класса МКТУ «продвижение товаров и реклама; распространение рекламных материалов» однородны таким услугам 35 класса МКТУ противопоставлений [1], [2], [3] как «реклама». В свою очередь услуги 35 класса МКТУ «составление статистических данных; информация деловая; развитие рынка, изучение рынка и анализ рынка; изучение общественного мнения» заявленного обозначения являются видовыми понятиями такого рода услуг 35 класса МКТУ как «изучение рынка», в отношении которого зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1], [2], [3].

Указанные в перечне заявки №2004728196/50 товары 16 класса МКТУ «бумага, картон и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; фотографии; билеты, изготовленные из бумаги, буклеты, проспекты, брошюры и листовки» однородны товарам 16 класса МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №704290 как «papier et produits en papier, produits d'imprimeur, photographies» (в переводе с французского – «бумага и изделия из бумаги, печатная продукция, фотографии»).

Следует отметить, что производство печатной продукции относится к издательской деятельности, следовательно, услуги, указанные в перечне 41 класса МКТУ «публикация листовок, брошюр, проспектов, буклетов, книг и журналов» заявленного обозначения однородны товарам 16 класса МКТУ «papier et produits en papier, imprimés, magazines, imprimés périodiques, livres, produits d'imprimeur» (бумага и изделия из бумаги, печатные издания, журналы, периодические печатные издания, книги, продукция печатная) противопоставленного товарного знака по международной регистрации №704290. Что касается такой услуги как «распространение листовок, брошюр, проспектов, буклетов, книг и журналов», указанной в 41 классе МКТУ рассматриваемого заявленного обозначения, то необходимо отметить, что такая услуга отсутствует во вступившей в силу с первого января 2002 года 8-ой редакции МКТУ, и по аналогии ее можно отнести к услугам 35 класса МКТУ «распространение образцов», которые, в свою очередь, указаны в перечне

противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3] по свидетельствам №169636, №169637, №169638.

Учитывая изложенное, доводы экспертизы в части несоответствия заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктами 1, 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона, являются правомерными.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила: **отказать в удовлетворении возражения от 20.09.2006, оставить в силе решение экспертизы от 20.06.2006.**