

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 29.09.2009. Данное возражение подано компанией «ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД», Кипр (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака «TALKA» по заявке № 2008712157/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2008712157/50 на регистрацию словесного обозначения «TALKA» была подана 18.04.2008 заявителем в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Заявленное обозначение является фантазийным по отношению к заявляемым товарам. Транслитерацией заявленного обозначения является словесное обозначение «ТАЛКА».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 05.05.2009 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008712157/50 в отношении всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ, в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение в отношении товаров 32 и 33 классов

МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками:

- комбинированным товарным знаком «ТАЛКО» по свидетельству №195145 с приоритетом от 07.06.2000, зарегистрированным, в том числе, в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя ЗАО «Автомобильно-производственная компания ЭЛИС», Россия [1]. В соответствии с договором об отчуждении товарного знака от 04.02.2009 новым правообладателем стало ООО «Интеллектуальное право»;

- комбинированным товарным знаком «ТАЛКО» по свидетельству №302553 с приоритетом от 19.11.2004, зарегистрированным в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне на имя Общества с ограниченной ответственностью «Тольяттинский ликероводочный завод «ТАЛКО», Россия [2]. В соответствии с договором об отчуждении товарного знака от 04.02.2009, новым правообладателем стало ООО «Интеллектуальное право».

В Палату по патентным спорам 29.09.2009 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008712157/50, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1,2] имеют различные окончания, ударение падает на разные слоги. Словесный элемент «МИРОВАЯ ТРАДИЦИЯ» противопоставленного знака [2] увеличивает фонетическое различие с заявленным обозначением;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные [1,2] знаки визуально несходны, так как различаются шрифтовым исполнением и цветом;

- семантическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2-3] отсутствует, поскольку словесное обозначение «ТАЛКО» не имеет семантической нагрузки, в то время как словесный элемент «TALKA» является названием рек на территории Нижегородской, Архангельской, Ивановской, Новгородской областях;

- согласие от 24.04.2008 от ООО «Тольяттинский ликероводочный завод «ТАЛКО» является действительным для правопреемника.

В подтверждении изложенных доводов заявителем представлены:

- копия решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008712157/50 на 3 л.[3];
- распечатки противопоставленных регистраций на 5 л.[1-2];
- распечатки заявок №2009704348 и № 2009705580 на 2 л.[4];
- изображение этикетки водки «TALKA» на 2 л.[5];
- агентский договор №1-V от 02.07.2008 на 7 л.[6];
- договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 04.02.2008 на 7 л.[7];
- приложение (заказ) №2 к договору №1/ДУ от 02.07.2008 на 14 л.[8];
- соглашение №1 к договору №3/ДУ от 22.01.2009 на 10 л.[9];
- технологические инструкции по производству водки собой «TALKA» на 19 л. [10];
- рецептура водки особой «TALKA» на 6 л.[11]
- каталог ЗАО «Группа компаний «Русский Алкоголь» на 8 стр.[12];
- маркетинговый план на производство водки «TALKA» на 3 л. [13];
- запрос заявителя №392/ТЗ от 11.11.2009 в Федеральный институт промышленной собственности на 1 л. [14].

Кроме того, заявитель в подтверждение изложенных доводов ссылается на письмо-согласие [7], представленное до даты вынесения решения об отказе в государственной регистрации товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать обозначение по заявке № 2008712157/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне заявки.

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

С учетом даты приоритета (26.02.2008) заявки №2008712157/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеупомянутый Кодекс 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 требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 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 «TALKA» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [1] является комбинированным и содержит словесный элемент «ТАЛКО», выполненный стандартным шрифтом заглавными

буквами русского алфавита, причем первая часть словесного обозначения («ТАЛ») выполнена в белом цвете, а вторая часть словесного обозначения («КО») выполнена в песочном цвете. Слева от буквы «Т» расположен неохраняемый элемент - ®. Словесное обозначение помещено внутри рамки черного цвета. Под рамкой расположены два колоска. Правовая охрана предоставлена в белом, черном и песочном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный знак [2] является комбинированным и содержит словесные элементы «ТАЛКО» и «МИРОВАЯ ТРАДИЦИЯ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой рамку с вензелями в верхней и нижней частях, внутри рамки расположен глобус, пересекаемый словесным элементом «МИРОВАЯ ТРАДИЦИЯ». Словесный элемент «ТАЛКО» помещен в верхней части изобразительного элемента в рамке на фоне черного цвета. Под словесным элементом «ТАЛКО» расположены два колоска. Правовая охрана предоставлена в белом, светло-сером, сером, светло-голубом, голубом, синем, тёмно-синем, чёрном цветовом сочетании в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, особенного графического исполнения противопоставленных знаков [1,2] играют второстепенную роль при запоминании знаков, в связи с чем являются несущественными. В противопоставленном знаке [2] имеется дополнительный словесный элемент «МИРОВАЯ ТРАДИЦИЯ», однако, в данном комбинированном обозначении на словесный элемент «ТАЛКО» визуальное доминирует, поскольку он выполнен более крупным шрифтом и имеет более удобное для восприятия расположение в композиции (выполнен буквами светлого цвета на контрастном черном фоне в верхней части знака). Восприятие словесного элемента «МИРОВАЯ ТРАДИЦИЯ» снижено, поскольку он выполнен белым шрифтом, мелкими буквами и не акцентирует на себе внимание потребителя.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1,2] показал, что в их состав включены словесные элементы «TALKA» и «TALKO», несущие основную индивидуализирующую нагрузку.

Сравниваемые словесные обозначения TALKA [т а л к а] и TALKO [т а л к о] характеризуются совпадением звуков [т-т, а-а, л-л, к-к] и их одинаковым расположением. Сравниваемые обозначения имеют в своем составе только один отличающийся звук [а-о]. Вместе с тем, в соответствии с правилами орфоэпии(раздел фонетики, занимающийся нормами произношения, их обоснованием и установлением), в устной речи безударные звуки «а» и «о» совпадают, то есть в словесном обозначении «TALKO» безударная гласная «о» произносится как «а», что приводит к полному фонетическому сходству сравниваемых обозначений.

Относительно доводов заявителя, что в противопоставленных знаках [1,2] ударение падает на последний слог, а в заявленном обозначении на первый, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее. Словесное обозначение «TALKO» не имеет самостоятельного смыслового значения, является фантазийным, поэтому в нем не существует однозначного варианта постановки ударения.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что оспариваемое обозначение и противопоставленные товарные знаки [2-3] являются фонетически сходными.

Анализ словарей русского языка и словарей основных европейских языков (см. [www.multitrans.ru](http://www.multitrans.ru)) показал, что обозначения «TALKO» и «TALKA» не являются лексическими единицами какого-либо языка. В связи с чем, сравнение по семантическому критерию не представляется возможным.

Что касается однородности товаров и услуг заявленного и противопоставленных [1,2] перечней, необходимо отметить следующее.

Анализ товаров 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению показал, что они однородны товарам 32 и 33 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков [1,2], поскольку они либо

соотносятся как «род-вид», либо содержат тождественные позиции, имеют одни назначения, условия реализации и круг потребителей.

Установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1,2] и однородность товаров 32, 33 классов МКТУ позволяют сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Коллегией Палаты по патентным спорам не было принято во внимание представленное заявителем письмо-согласие [7] ввиду нижеследующего.

На момент подачи заявки (26.02.2008) на регистрацию товарного знака, владельцем противопоставленных знаков являлось ООО «Тольяттинский ликероводочный завод «ГАЛКО», которое выразило согласие (см. письмо [7]) на регистрацию в качестве товарного знака заявленного обозначения. До даты вынесения решения об отказе в государственной регистрации товарного знака, правообладателем противопоставленных знаков [1,2] был зарегистрирован договор №РД0046552 от 04.02.2009 об отчуждении, согласно которому исключительные права на товарные знаки №302553, №195145 в отношении всех товаров переданы ООО «Интеллектуальное право», г. Самара.

Исходя из того, что положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса определено, что регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, охраняемым в Российской Федерации и имеющим более ранний приоритет, допускается только с согласия правообладателя, то коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что отсутствие на момент принятия решения по заявке № 2008712157/50 информации относительно волеизъявления владельца «старших» прав на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя «ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» препятствует предоставлению исключительных прав.

Коллегией Палаты по патентным спорам также было принято во внимание, что с момента регистрации договора об отчуждении исключительного права (04.02.2009) до даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам

(16.11.2009) у заявителя было достаточное количество времени для того, чтобы получить согласие от нового правообладателя. Однако, такового представлено не было.

Относительно довода заявителя об указании правопреемственности в договоре об отчуждении, Палата по патентным спорам отмечает, что договор об отчуждении товарного знака является волеизъявлением двух сторон, заключающих данное соглашение и не может распространять свое действие, а также возлагать какие-либо обременения или обязанности на иные лица, кроме них. Таким образом, наличие записи о правопреемстве в письме –согласии и договоре об отчуждении не влечет для Роспатента обязанности по принятию данного согласия.

Заявителем были представлены материалы [5-13], которые, по его мнению, доказывают узнаваемость и известность данного обозначения на рынке и, таким образом, преодолевают препятствие для отказа в регистрации заявленного обозначения. Документы, касающиеся приобретения заявленным обозначением дополнительной различительной способности не снимают препятствия в регистрации в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 29.09.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.04.2009**