

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 (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 №4520, рассмотрела возражение от 14.04.2009, поданное компанией «Маглифисио БМ, С.р.л.», Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №633396, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за №633396 была произведена 06.04.1995 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ на имя заявителя. Срок действия данной международной регистрации продлен до 06.04.2015. Расширение действия указанной международной регистрации на территорию Российской Федерации было совершено 13.12.2006.

Знак по международной регистрации №633396 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит графический элемент в виде изображения горизонтально ориентированного прямоугольника светло-серого цвета, в верхней части которого помещены изобразительный элемент в виде цифр «02» и словесный элемент «TANDEM», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В нижней левой части данного прямоугольника помещен графический элемент в виде прямоугольника темно-серого цвета со стилизованным изображением tandem-велосипеда черного цвета, а в нижней правой части – графический элемент в виде изображения квадрата черного цвета, в который помещены изобразительный элемент в виде стилизованных букв латинского алфавита «BM» светло-серого цвета и словесный элемент «MAGLIFICIO», выполненный вертикально стандартным мелким шрифтом заглавными буквами латинского алфавита светло-серого цвета.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 17.11.2008 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «TANDEM» по международной регистрации №633396, мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что знак «TANDEM» по международной регистрации №633396 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 246069 и 232292, зарегистрированными в Российской Федерации на имя другого лица и имеющими более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом и семантическом факторах.

В заключении экспертизы также указано, что элементы «02» и «MAGLIFICIO» в заявлении обозначении являются неохраняемыми.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.04.2009, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 17.11.2008. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) заявленное обозначение со словесным элементом «TANDEM» и противопоставленные товарные знаки со словесными элементами «formula TANDEM» и «ФОРМУЛА ТАНДЕМ» не являются сходными, так как производят различное зрительное впечатление, обусловленное различным характером входящих в них изобразительных элементов, а также разным количеством слов, количеством и составом букв и звуков их словесных элементов;

2) в состав заявленного обозначения входит отличительная часть фирменного наименования заявителя – «MAGLIFICIO BM».

С учетом изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «TANDEM» по международной регистрации №633396 в

отношении всех товаров, приведенных в перечне товаров данной международной регистрации.

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

С учетом даты территориального расширения международной регистрации знака на Российскую Федерацию (13.12.2006) правовая база для оценки его охранных способностей на территории Российской Федерации включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 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 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 14.4.2.4 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с абзацами 1 и 4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или 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 пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные цифры, не имеющие характерного графического исполнения.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, видовые наименования предприятий.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона указанные в настоящем пункте элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Знак по международной регистрации №633396 (дата территориального расширения международной регистрации знака на Российскую Федерацию – 13.12.2006) представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит графический элемент в виде изображения горизонтально ориентированного прямоугольника светло-серого цвета, в верхней части которого помещены изобразительный элемент в виде цифр «02» и словесный элемент «TANDEM», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В нижней левой части данного прямоугольника помещен графический элемент в виде прямоугольника темно-серого цвета со стилизованным изображением tandem-велосипеда черного цвета, а в нижней правой части – графический элемент в виде изображения квадрата черного цвета, в который помещены изобразительный элемент в виде стилизованных букв латинского алфавита «BM» светло-серого цвета и словесный элемент «MAGLIFICIO», выполненный вертикально стандартным мелким шрифтом заглавными буквами латинского алфавита светло-серого цвета.

Следует отметить, что словесный элемент «TANDEM» выполнен более крупным шрифтом, чем слово «MAGLIFICIO», и занимает в знаке его верхнюю часть, акцентируя на себе внимание. Слово «MAGLIFICIO» выполнено мелким шрифтом и занимает периферийное положение.

Смыслоное значение изобразительного элемента в виде изображения тандем-велосипеда совпадает с семантикой слова «TANDEM»: в переводе с английского языка «TANDEM» означает «тандем» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»). «Тандем» – «велосипед с двумя сидениями (одно за другим)» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефона»). Остальные изобразительные элементы в знаке являются «слабыми», так как они не несут в нем основной индивидуализирующей нагрузки. Словесный элемент «TANDEM» запоминается легче, чем изобразительные элементы.

Указанное обуславливает вывод о доминировании в рассматриваемом знаке словесного элемента «TANDEM».

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации данному знаку испрашивается в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №246069 (с приоритетом от 18.09.2001) представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит изобразительный элемент в виде стилизованного изображения велосипеда. Под указанным изобразительным элементом справа помещен изобразительный элемент в виде стилизованных букв латинского алфавита с точками – «F.T.». В нижней части знака помещены на двух строках словесные элементы «formula» и «TANDEM», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита: «formula» – строчными, а «TANDEM» – заглавными буквами.

Следует отметить, что словесный элемент «TANDEM» выполнен более крупным шрифтом, чем слово «formula», акцентируя на себе внимание, и в силу своего положения в знаке играет роль его основы, по отношению к которой и строится вышеуказанная композиция.

«TANDEM» в переводе с английского языка означает «тандем», то есть велосипед с двумя сидениями (одно за другим), а «formula» означает «формула» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»). «Формула» – это

совокупность алгебраических выражений (математическое), условные обозначения химических элементов и их соединений (химическое) (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефона»).

Слова «ТАНДЕМ» и «formula» занимают разные строки и грамматически не связаны между собой: они не образуют единого словосочетания, смысловое значение которого отличается от семантики данных слов по отдельности. Ввиду указанного при сравнении знаков эти слова анализируются по отдельности.

Смысловое значение изобразительного элемента в виде стилизованного изображения велосипеда совпадает с семантикой слова «ТАНДЕМ». Изобразительный элемент в виде стилизованных букв латинского алфавита «F.T.» занимает в знаке периферийное положение и не несет в нем основной индивидуализирующей нагрузки. Словесный элемент «ТАНДЕМ» запоминается легче, чем изобразительные элементы.

Указанное обуславливает вывод о доминировании в товарном знаке словесного элемента «ТАНДЕМ».

Данный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №232292 (с приоритетом от 09.10.2000) представляет собой словесное обозначение «ФОРМУЛА ТАНДЕМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

«ТАНДЕМ» – это велосипед с двумя сидениями (одно за другим), а «ФОРМУЛА» – совокупность алгебраических выражений (математическое), условные обозначения химических элементов и их соединений (химическое), как указывалось выше.

Слова «ФОРМУЛА» и «ТАНДЕМ» грамматически не связаны между собой: они не образуют единого словосочетания, смысловое значение которого

отличается от семантики данных слов по отдельности. Ввиду указанного при сравнении знаков эти слова анализируются по отдельности.

Данный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сравнительный анализ вышеуказанных знаков показал следующее.

Сравниваемые знаки содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные словесные элементы – «TANDEM» и «ТАНДЕМ». Фонетическое тождество данных слов обусловлено совпадением всех звуков, а семантическое тождество – совпадением смысловых значений слов.

Некоторые различия в графическом исполнении указанных слов (шрифтовое исполнение) не оказывают решающего влияния на восприятие сравниваемых словесных элементов и знаков в целом.

Наличие или отсутствие графических элементов в сравниваемых знаках не имеют решающего значения при их восприятии в целом ввиду упомянутой выше доминирующей роли словесных элементов «TANDEM» и «ТАНДЕМ».

Вместе с тем, следует отметить, что рассматриваемый знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству №246069 содержат в себе изобразительные элементы в виде стилизованных изображений велосипеда. Таким образом, смысловое значение этих изобразительных элементов совпадает.

В силу указанного знак «TANDEM» по международной регистрации №633396 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 246069 и 232292 ассоциируются между собой в целом.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что эти знаки являются сходными.

При этом следует отметить высокую степень сходства этих знаков, принимая во внимание фонетическое и семантическое тождество доминирующих в них словесных элементов, а также семантическое сходство изобразительных элементов в виде стилизованных изображений велосипеда. Ввиду изложенного принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о

принадлежности одному производителю соответствующих товаров, маркированных сравниваемыми знаками, значительно усиливается.

Товары 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку, и товары 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, совпадают либо относятся к одной родовой группе (одежда, обувь или головные уборы). Изложенное обуславливает вывод об однородности этих товаров.

Таким образом, знак «TANDEM» по международной регистрации №633396 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 246069 и 232292 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Довод возражения о том, что в состав рассматриваемого знака входит отличительная часть фирменного наименования заявителя – «MAGLIFICIO BM», не опровергает выводов о сходстве знаков до степени смешения в отношении однородных товаров.

Вышеизложенное обуславливает вывод о несоответствии рассматриваемого знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Что касается вывода экспертизы о том, что элементы «02» и «MAGLIFICIO» в заявлении обозначении являются неохраняемыми, то следует признать данный вывод правомерным, так как «02» – обозначение, представляющее собой отдельные цифры, а слово «MAGLIFICIO» в переводе с итальянского языка означает «трикотажная фабрика» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»), то есть представляет собой видовое наименование предприятия.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 14.04.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.11.2008.**