

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 10.04.2006, поданное ЗАО «ТИКО-ПЛАСТИК», Российская Федерация (далее – заявитель), на решение экспертизы от 11.01.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2003713841/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2003713841/50 с приоритетом от 16.07.2003 заявлено на регистрацию на имя Закрытого акционерного общества «ТИКО-ПЛАСТИК», г. Дзержинск в отношении товаров 16 и услуг 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ТИКО», выполненного заглавными буквами русского алфавита на фоне прямоугольника, расположенного в середине пирамиды из шариков. Внизу под пирамидой наклонными буквами русского алфавита написано слово «ПЛАСТИК».

Решение экспертизы от 11.01.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров, приведенных в перечне, мотивировано несоответствием его требованиям пункта 1 статьи 7 и пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее—Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное комбинированное обозначение по заявке №2003713841/50 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированными на имя других лиц словесными товарными знаками «ТИКА» по свидетельству №152959 [1] и «ТУСО» по свидетельству №289791 [2].

При этом словесный элемент «ПЛАСТИК» является неохраноспособным, поскольку не обладает различительной способностью.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.04.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы по следующим причинам:

- заявленное обозначение содержит значительный изобразительный элемент, который концентрирует на себе внимание и не позволяет ассоциировать сравниваемые знаки друг с другом;
- словесные элементы «ТИКО» и «ТИКА», «ТУСО» (тайко) являются короткими словами, в связи с чем отличие в одной букве позволяет фонетически отличить один знак от другого;
- кроме того, наличие в заявленном обозначении словесного элемента «ПЛАСТИК» усиливает различие сопоставляемых обозначений;
- следует отметить, что противопоставленные товарные знаки «ТИКА» и «ТУСО» зарегистрированы на разных лиц в отношении однородных товаров.

На основании изложенного, заявителем была выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеприведенного перечня товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необоснованными по следующим причинам.

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты 16.07.2003 поступления заявки 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих

различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с требованиями пункта 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 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.

Согласно пункту 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 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 а - в) Правил.

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 комбинированное обозначение по заявке №2003713841/50 состоит из словесного элемента «ТИКО», выполненного заглавными буквами русского алфавита на фоне прямоугольника, расположенного в середине пирамиды из шариков. Внизу под пирамидой наклонными буквами русского алфавита написано слово «ПЛАСТИК».

Доминирующее положение в обозначении занимает словесный элемент «ТИКО», выполненный крупными буквами в центре знака и акцентирующий на себе внимание потребителя.

Изобразительный элемент, хотя и имеет значительный размер, но носит фоновый, декоративный характер.

Словесный элемент «ПЛАСТИК» в отношении приведенных в перечне товаров 16 класса МКТУ и связанных с ними услуг 40, 42 классов МКТУ является описательным, в связи с чем не обладает различительной способностью и не может служить для индивидуализации товаров и услуг заявителя.

Таким образом, восприятие заявленного обозначения определяется восприятием его сильного доминирующего элемента «ТИКО».

Противопоставленный словесный товарный знак «ТИКА» [1] выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ словесных обозначений «ТИКО» и «ТИКА» показал, что они имеют высокую степень звукового сходства в силу совпадения начальных частей «ТИК-/ТИК-» и возможности произношения буквы «О» в безударном положении как «А».

Графически данные словесные элементы также сходны, поскольку выполнены заглавными буквами русского алфавита стандартными видами шрифтов.

Отсутствие смыслового значения словесных обозначений «ТИКО» и «ТИКА» не позволяет их оценить по семантическому фактору сходства.

В силу изложенного, сравниваемые словесные элементы «ТИКО» и «ТИКА» и, следовательно, знаки в целом, как правомерно указано в решении экспертизы, являются сходными.

Анализ перечней товаров показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №152959 зарегистрирован в отношении товаров 16 класса МКТУ – «пластмассовые материалы для упаковки, не относящиеся к другим классам», которые являются однородными товарам 16 класса МКТУ и связанным с ними услугам 40, 42 классов МКТУ заявленного обозначения по заявке №2003713841/50 в силу совпадения по виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации, что заявителем в возражении от 10.04.2006 не оспаривается.

В связи с этим, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2003713841/50 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №152959 [1] и, соответственно, противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

С учетом изложенного, проведение сравнительного анализа заявленного обозначения с указанным в решении экспертизы товарным знаком по свидетельству №289791 [2] не является необходимым.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.04.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 11.01.2006.