

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, 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, рассмотрела возражение от 02.11.2007, поданное Закрытым акционерным обществом «Страховая компания «АВЕСТА», Санкт-Петербург, Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №287113, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2005700489/50 с приоритетом от 14.01.2005 произведена 19.04.2005 за №287113 на имя Открытого акционерного общества «Страховое общество «Талисман», г. Казань, Россия (далее - правообладатель) в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ТАЛИСМАН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.11.2007 оспаривается правомерность регистрации указанного товарного знака, произведенная, по мнению лица, подавшего возражение, в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон) и пунктом 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

Возражение мотивировано тем, что товарный знак «ТАЛИСМАН» по свидетельству № 287113 сходен до степени смешения с товарным знаком «Мой ТАЛИСМАН» по свидетельству №207584 [1] с приоритетом от 07.12.1999 в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ, правообладателем которого является иное лицо.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения по всем трем критериям сходства словесных обозначений;
- фонетическое сходство обусловлено полным вхождением оспариваемого товарного знака в противопоставленный;
- графическое сходство знаков обусловлено общим зрительным впечатлением, поскольку оба знака выполнены обычным шрифтом, причем совпадающие слова в сравниваемых знаках выполнены заглавными буквами кириллицы;
- семантическое сходство знаков обусловлено тождеством словесного элемента «ТАЛИСМАН», на которое падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- сравниваемые товарные знаки зарегистрированы в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ, относящихся к страхованию;
- согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, правообладателю не давало;
- письмом-согласием от 16.12.2004, которое было предоставлено правообладателю, лицо, подавшее возражение, выразило свое согласие на регистрацию комбинации слова ТАЛИСМАН и изображения, а не словесного обозначения.

В возражении изложена просьба о признании правовой охраны товарного знака по свидетельству №287113 недействительной полностью.

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

С учетом даты (14.01.2005) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 14.4.2.2 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 принципиальная 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №287113 является словесным и состоит из выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита слова «ТАЛИСМАН». Знак зарегистрирован для услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] также является словесным и представляет собой словосочетание «Мой ТАЛИСМАН», выполненный стандартным шрифтом с наклоном вправо буквами русского алфавита, причем в слове «Мой» первая буква выполнена заглавной, а в слове «ТАЛИСМАН» - все буквы заглавные. Знак предназначен, в частности, для маркировки услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне.

Анализ сопоставляемых обозначений показал, они являются сходными в силу фонетического и семантического тождества словесных элементов «ТАЛИСМАН», которые доминируют в сравниваемых знаках.

Сопоставляемые товарные знаки зарегистрированы в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ, имеющих одно и то же назначение, одинаковые условия сбыта и общий круг потребителей.

Таким образом, товарный знак по свидетельству №287113 является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком [1] в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ, что могло бы послужить препятствием для регистрации оспариваемого товарного знака.

Однако коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что в материалах заявки №2005700489/50 имеется оригинал письма от 16.12.2004, представленный вместе с заявлением на регистрацию товарного знака, в котором указано, что ЗАО «Страховая компания «АВЕСТА» (лицо, подавшее возражение) «не возражает против регистрации и использования на территории Российской Федерации словесного обозначения «ТАЛИСМАН» к товарному знаку ОАО «Страховое общество «Талисман». Данное обстоятельство и послужило основанием для вынесения решения о регистрации обозначения по заявке №2005700489/50 в качестве товарного знака и предоставления ему правовой охраны в Российской Федерации.

В отношении утверждения лица, подавшего возражение, о том, что им не выдавалось письма-согласия на регистрацию словесного обозначения «Талисман» на имя правообладателя, и что это согласие относилось только к регистрации комбинации слова Талисман и изображения товарного знака правообладателя, необходимо отметить следующее. Из текста письма-согласия от 16.12.2004, имеющегося в деле заявки, однозначно следует, что ЗАО «Страховая компания «АВЕСТА» не возражает против регистрации словесного обозначения «Талисман».

Что касается довода лица, подавшего возражение о том, что экспертиза неправомерно приняла вышеуказанное письмо, так как оно не соответствует ряду

требований, предъявляемых к письмам-согласиям, таких как, например, наличие номера заявки, наименование и адрес юридического лица, на имя которого дается согласие, то следует отметить, что указанные требования были приведены в информационном письме Роспатента от 15.08.2006. Однако ни на дату приоритета (14.01.2005), ни на дату принятия решения о регистрации оспариваемого товарного знака подобных требований к письмам-согласиям не предъявлялось. Вместе с тем необходимо отметить, что отсутствие номера заявки на регистрацию товарного знака в письме от 16.12.2004 обусловлено тем, что данное письмо было предоставлено правообладателю заранее, до даты (14.01.2005) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака.

В силу указанного можно сделать вывод о неубедительности доводов, изложенных в возражении, и правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №287113.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

отказать в удовлетворении возражения от 02.11.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «ТАЛИСМАН» по свидетельству №287113.