

Палата по патентным спорам 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 и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 26.04.2006, поданное фирмой Тиффани энд Компани, США, (далее – заявитель), на решение экспертизы от 13.09.2006 о регистрации товарного знака по заявке № 2003702807/50, при этом установлено следующее.

По заявке № 2003702807/50 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное обозначение со словесным элементом «TIFFANY & CO». Правовая охрана товарному знаку испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 14, 16, 18, 21, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, обозначение является комбинированным и представляет собой изображения фирменной коробочки компании "Тиффани" - одного из мировых лидеров в области производства и продажи ювелирных изделий и товаров "высокой моды". Бирюзовая квадратная коробочка с крышечкой квадратной формы с надписью латинскими буквами «TIFFANY & CO» ("Тиффани & Ко")- сокращенное наименование заявителя, где вместо английского соединительного союза «and» ("энд") поставлен общеупотребительный символ-эквивалент «&». Надпись выполнена в черной цветовой гамме. Данная композиция используется именно в этом цветовом сочетании компанией "Тиффани" с начала прошлого века и носит, по отношению к заявленному перечню товаров и услуг, фантазийный характер.

Экспертизой принято решение о регистрации товарного знака для товаров 14, 16, 18, 21, 25 и услуг 35 класса МКТУ, с исключением из правовой охраны элементов & и CO. В отношении всех товаров 09 класса МКТУ, было отказано в предоставлении правовой охраны, поскольку заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 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» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон) и пунктов 2.3.1, 2.3.2 и 2.8.2 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).

Решение ФИПС обосновывается тем, что заявленное обозначение содержит неохранные элементы, являющиеся общепринятыми символами (&) и общепринятым сокращением организационно правовой формы (СО).

Кроме того, по мнению экспертизы, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как оно сходно до степени смешения с международной регистрацией № 545590, с приоритетом от 09.11.1989, правовая охрана которой на территории РФ предоставлена для однородных товаров 09 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.04.2006 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы и привел следующие аргументы.

Противопоставленный экспертизой знак по международной регистрации № 545590, передан на имя Европейского отделения компании Тиффани , а именно- на имя компании Tiffani and Co., Niederlassung Munchen. Данное обстоятельство снимает основания для отказа, предусмотренные пунктом 1 статьи 7 Закона.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 13.09.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленного перечня товаров 09 класса МКТУ.

В обоснование своих доводов заявителем был приложен торговый реестр суда первой инстанции г. Мюнхен.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты поступления заявки (13.02.2003) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Согласно пункту 2.3. (1.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности: общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона элементы, относящиеся к обозначениям, не обладающим различительной способностью и характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзацах втором или третьем пункта 1 статьи 7 Закона, допускается лишь с согласия правообладателя (абзац 4 пункта 1 статьи 7 Закона).

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.

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

Анализ материалов заявки №2003702807/50 показал, что на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, которое представляет собой объемное изображение коробочки бирюзового цвета, на крышке которой выполнен словесный элемент «TIFFANY & CO».

Очевидно, что словесные элементы «&» и «CO.» являются общепринятыми символом и сокращениями, но в силу того, что не занимает доминирующего положения в обозначении, могут быть включены в состав заявленного обозначения как неохраноспособный элемент в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона.

Что касается выдвинутого экспертизой противопоставления международной регистрации № 545590, то её сходство с заявленным обозначением обусловлено включением в их состав словесного элемента «TIFFANY & CO», перечень товаров идентичен.

На заседание коллегии Палаты по патентным спорам заявителем было представлено заявление о регистрации уступки международной регистрации №545590 и письмо ВОИС об изменении владельца международной регистрации от 05.02.2006 года.

Учитывая, что владельцем противопоставленной международной регистрации № 545590 стал Европейский филиал компании заявителя, у коллегии Палаты по патентным спорам нет основания учитывать противопоставленную экспертизой международную регистрацию № 545590 как препятствие к регистрации по пункту 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражения от 26. 04. 2006, изменить решение экспертизы от 13. 09. 2005 г. и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- (526) &, CO.
- (511) 09 - Очки, пенсне, оправы для очков, пенсне, оптические приборы и инструменты
- 14 - благородные металлы и их сплавы, изделия из них или плакированные изделия, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные и полудрагоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы и их части.
- 16 - печатная продукция, писчебумажные и канцелярские товары; письменные принадлежности.
- 18 - кожа и имитации кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия.
- 21 - домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими); расчески и губки; щетки (за исключением кистей); материалы для щеточных изделий; необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам; столовая посуда и принадлежности (за исключением ножей, ложек, вилок), в том числе из стекла, хрусталя, фарфора, фаянса, а также подсвечники и другие предметы декора, используемые для украшения стола и включенные в этот класс.
- 25 - одежда; обувь; головные уборы.
- 35 - сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения, продвижения товаров и приобретения товаров потребителями в розницу (услуги розничной торговли).