

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 – Гражданский кодекс РФ), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 29.10.2010, поданное по поручению компании TUNIT (BVS LTD), Royaume-Uni (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №978614, при этом установила следующее.

Международная регистрация №978614 произведена Международным Бюро ВОИС 05.09.2008 на имя компании TUNIT (BVS LTD) Leigh Street Chorley, Lancashire PR7 3DS (Royaume-Uni) в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №978614 является словесным и представляет собой слово «tunit», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 29.07.2010 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №978614 в отношении всех товаров 09 классов МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Указанное заключение обосновывается тем, что знак по международной регистрации №978614 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 09 классов МКТУ с
№ 978614/50

принадлежащим немецкой компании ГРУНДИГ Акциенгезельшафт, Бойтенер Штрассе 41, Д-90471 Нюрнберг товарным знаком «Turnit» по свидетельству №209882 с приоритетом от 05.05.2000.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.10.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы заявителя сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №978614 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №209882 отличаются фонетически и семантически;

- знак «tunit» по международной регистрации №978614 произносится как «ту-нит», а противопоставленный товарный знак «Turnit» - как «тур-нит»;

- противопоставленный знак четко делится на два закрытых слога, тогда как заявленное обозначение состоит из одного открытого и одного закрытого слогов, что обуславливает отличие сопоставляемых обозначений по их структуре;

- наличие звука «R» в середине слова «Turnit» оказывает существенное влияние на произношение слова в целом, способствуя уменьшению четкости произношения следующего за ним звука «N», который, напротив, в слове «tunit» благодаря своему расположению между двумя гласными звуками отчетливо произносится;

- сравниваемые знаки имеют незначительную фонетическую длину, при которой каждый звук имеет значение, поэтому различное произношение одинаково расположенных элементов слов оказывает существенное влияние на восприятие обозначений, и как следствие, исключает вероятность их смешения в фонетическом отношении;

- знак по международной регистрации №978614 не имеет смыслового значения и является фантазийным, в то время как противопоставленный товарный знак имеет вполне определенное значение, в частности, слово «Turnit» можно рассматривать как комбинацию слов «TURN» (в переводе с английского «поворачиваться, вращаться») и «IT» (в переводе с английского

«это, то» и перевести как «поверни это». Указанное обуславливает различное семантическое восприятие сравниваемых обозначений;

- семантические и фонетические отличия сравниваемых обозначений усугубляются имеющимися отличиями знаков, поскольку знак «tunit» по международной регистрации №978614 выполнен строчными буквами, а противопоставленный товарный знак «Turnit» - как строчными так и заглавными;

- срок действия противопоставленной регистрации истек, в связи с чем она не может препятствовать в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №978614.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны международной регистрации №978614 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 09 классов МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены сведения из электронных словарей <http://lingvo.yandex.ru> и распечатка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания относительно противопоставленного товарного знака по свидетельству №209882.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (05.09.2008) международной регистрации №978614 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения,

тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих 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 отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в).

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 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.

Словесный знак «tunit» по международной регистрации №978614 выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Слово «tunit» не имеет смыслового значения и является фантазийным в отношении указанных в перечне международной регистрации товаров 09 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №978614 в отношении товаров 09 класса МКТУ основано на наличии

сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет товарного знака по свидетельству №209882.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №209882 (приоритет от 05.05.2000) является словесным, включает в свой состав словесный элемент «Turnit», выполненный стандартными буквами латинского алфавита, причем буква «Т» - заглавная, а остальные буквы – строчные. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №209882 предоставлена, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

При сравнительном анализе заявленного обозначения «tunit» и противопоставленного знака «Turnit» установлено следующее.

В сравниваемых обозначениях «tunit» и «Turnit» практически совпадает состав звуков и букв. Противопоставленный знак «Turnit» отличается от знака по международной регистрации №978614 только одной буквой в середине слова. Фактически, сходство данных обозначений заключается в фонетическом сходстве сравниваемых обозначений за счет близости состава звуков, числа слогов, места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений.

Относительно семантического критерия сходства следует отметить, что сравниваемые обозначения «tunit» и «Turnit» не имеют смыслового значения. Придание какого смыслового значения слову «Turnit» путем разбиения его на части «TURN» и «IT», сделанное заявителем, не является правомерным, поскольку данное обозначение выполнено таким образом, что нет оснований для разбиения его на части. Учитывая отсутствие смыслового значения сравниваемых обозначений, провести анализ сходства по семантическому критерию не представляется возможным.

Что касается графического критерия сходства, то выполнение сравниваемых обозначений буквами латинского алфавита стандартными шрифтами усиливает их сходство. Использование в противопоставленном товарном знаке заглавной буквы «Т» в начале слова «Turnit» существенного

визуального различия сравниваемым обозначениям «tunit» и «Turnit» не придает.

Таким образом, учитывая фонетическое и визуальное сходство сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными до степени смешения.

Перечни товаров, приведенных в международной регистрации №978614 и противопоставленном товарном знаке по свидетельству №209882, включают однородные товары 09 классов МКТУ, относящиеся к компьютерной технике и программному оборудованию. Однородность товаров заявителем не оспаривается.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента довод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Однако, при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены в решение Роспатента и являются основанием для удовлетворения возражения.

К таким обстоятельствам относится истечение срока действия регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству №209882.

Следует отметить, что, исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил Палаты по патентным спорам, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение Роспатента по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение Роспатента к рассмотрению.

Учитывая, что срок действия регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству №209882 с учетом шестимесячного

льготного периода для восстановления пропущенного срока для уплаты пошлины за продление действия исключительного права на товарный знак истек 05.11.2010, т.е. до даты (19.11.2010) принятия возражения к рассмотрению, он не может больше служить препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №978614.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить возражение от 29.10.2010, отменить решение Роспатента от 29.07.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №978614 в отношении товаров 09 класса МКТУ.