

утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 08.11.2006 против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку «PHANTOM OPTICS» по свидетельству №266769, поданное Совместным предприятием в форме Общества с ограниченной ответственностью «ТРАСТ Трейдинг», Санкт-Петербург (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №266769 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.04.2004 по заявке №2002711521/50 с приоритетом от 10.06.2002 на имя Закрытого акционерного общества «УралЭКОС», г. Екатеринбург (далее – правообладатель). Знак зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «PHANTOM OPTICS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.11.2006 против предоставления правовой охраны данному словесному товарному знаку, в котором выражено мнение о том, что регистрация №266769 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.92 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №266769 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, товарным знаком «PHANTOM» по свидетельству №177498 с приоритетом от 20.01.1998, в отношении части однородных товаров 09 класса МКТУ.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны словесному товарному знаку по свидетельству №266769 частично.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 23.01.2007 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам. 19.03.2007 поступил возврат с почтового отделения. Отсутствие другого адреса не позволяет Палате по патентным спорам уведомить правообладателя иным образом.

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

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 (10.06.2002) поступления заявки №2002711521/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного товарного знака составляет вышеупомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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 14.4.2.2 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 1 - 3) Правил.

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, 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 №266769 является словесным и состоит из двух слов «PHANTOM» и «OPTICS», выполненных в одну строку заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании. Слово «OPTICS» включено в рассматриваемый знак в качестве неохраноспособного элемента. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Анализ рассматриваемого товарного знака показал, что слово «OPTICS» относится к «слабым» (неохраноспособным) элементам в знаке, в связи с чем основную индивидуализирующую функцию несет на себя словесный элемент «PHANTOM», являющийся основным «сильным» элементом. Так, «OPTICS» - оптика, применительно к товарам 09 класса МКТУ «оптические приборы» указывает на их свойство.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №177498 является комбинированным и представляет собой горизонтально вытянутый прямоугольник, на фоне которого заглавными буквами латинского алфавита выполнено слово «PHANTOM». При этом буква «N» в слове изображена в нестандартном написании, как бы разделяя знак на две половины: черную и алую. Товарный знак исполнен в черном, алом и белом цветовых сочетаниях. Правовая охрана данному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 12 классов МКТУ.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ сопоставляемых товарных знаков показал, что они являются сходными до степени

смешения, поскольку включают в свой состав фонетически и семантически тождественный «сильный» элемент «PHANTOM».

Семантическое сходство рассматриваемых обозначений заключается в одинаковом смысловом значении словесных элементов. В переводе с английского и немецкого языков слово «PHANTOM» означает: «фантом, призрак, приведение» (slovari.yandex.ru).

Фонетическое сходство сопоставляемых обозначений определяется вхождением словесного элемента «PHANTOM» исследуемого товарного знака в противопоставленный товарный знак «PHANTOM».

Визуальное различие сопоставляемых знаков, заключающееся в исполнении противопоставленного товарного знака в яркой цветовой гамме и оригинальной проработке буквы «N» в слове «PHANTOM», не оказывают решающего влияния на сходство знаков в целом, которое обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «PHANTOM»/«PHANTOM».

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован для товаров 09  
класса МКТУ «объективы [оптика]; очки [оптика]; детали оптические; линзы оптические; носители информации оптические; отражатели оптические; приборы и инструменты оптические; приборы и инструменты астрономические; призмы оптические; стекла оптические; световоды оптические волоконные; устройства для считывания знаков оптические; голограммы; спектрографы; спектрометры; стекла светозащитные [противоослепляющие]; щиты для защиты глаз от резкого света; фотометры; фильтры, используемые в фотографии; рефрактометры; сигнализация световая или механическая; сферометры; телескопы; устройства для видеозаписи; устройства для записи на расстоянии [звука, изображения, информации]; устройства для обработки информации; приборы для диагностики [за исключением предназначенных для медицинских целей]; перископы; нониусы; модемы; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; кабели оптико-волоконные; знаки светящиеся; диски оптические; аппараты светосигнальные [проблесковые]».

Противопоставленному товарному знаку предоставлена правовая охрана в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «устройства для воспроизведения звука; громкоговорители; диктофоны; замки электрические; устройства электрические для закрывания дверей; устройства для записи на магнитную ленту; звонки (устройства тревожной сигнализации); звуковые сигнальные устройства; звукозаписывающая аппаратура; охранная сигнализация; устройства электрические для предотвращения краж; микрофоны; аудио- и видеоприемники; приемники телевизионные; радиоприемники; радиоприемники для транспортных средств; сигнализация световая и механическая; сирены».

Сравнительный анализ однородности товаров 09 класса МКТУ показал, что указанные в перечне оспариваемой регистрации №266769 товары 09 класса МКТУ, а именно: «сигнализация световая или механическая; устройства для видеозаписи; устройства для записи на расстоянии [звука, изображения, информации]; аппараты светосигнальные [проблесковые]» являются однородными товарам 09 класса МКТУ «устройства для воспроизведения звука; устройства для записи на магнитную ленту; звонки (устройства тревожной сигнализации); звуковые сигнальные устройства; звукозаписывающая аппаратура; охранная сигнализация; аудио- и видеоприемники; приемники телевизионные; радиоприемники; сигнализация световая и механическая», указанным в перечне противопоставленного товарного знака, т.к. они имеют один вид (устройства для аудио- видеозаписи и охранная аппаратура), назначение, условия сбыта, круг потребителей и т.д.

Таким образом, в силу установленного сходства до степени смешения рассматриваемого товарного знака «PHANTOM OPTICS» и противопоставленного комбинированного товарного знака со словесным элементом «PHANTOM» в отношении части однородных товаров 09 класса МКТУ можно сделать вывод о том, что оспариваемая регистрация №266769 произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 08.11.2006 и признать предоставление правовой охраны словесному товарному знаку «PHANTOM OPTICS» по свидетельству №266769 недействительным частично, сохранив его действие в отношении следующего перечня товаров:**

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и**

**наименования мест происхождения товаров**

(511)

09 - объективы [оптика]; очки [оптика]; детали оптические; линзы оптические; носители информации оптические; отражатели оптические; приборы и инструменты оптические; приборы и инструменты астрономические; призмы оптические; стекла оптические; световоды оптические волоконные; устройства для считывания знаков оптические; голограммы; спектрографы; спектрометры; стекла светозащитные [противоослепляющие]; щиты для защиты глаз от резкого света; фотометры; фильтры, используемые в фотографии; рефрактометры; сферометры; телескопы; устройства для обработки информации; приборы для диагностики [за исключением предназначенных для медицинских целей]; перископы; нониусы; модемы; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; кабели оптико-волоконные; знаки светящиеся; диски оптические.