

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 09.01.2014, поданное Shandong Linglong Tyre Co., Ltd. Китай (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №981528, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 26.08.2008 за №981528 в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя. С даты территориального расширения 29.06.2011 правовая охрана международного знака испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №981528 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «LINGLONG», выполненный буквами латинского алфавита, и расположенный под ним изобразительный элемент в виде овала с контуром, внутри которого расположена композиция из иероглифов и двух пересекающихся букв «L».

Решением Роспатента от 23.03.2013 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №981528. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому международному знаку не может быть

предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №981528 сходен до степени смешения с международным знаком «LINGONG», правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ (международная регистрация №997480, приоритет от 18.02.2009).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.01.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения, так как:
 - производят разное общее визуальное впечатление, формируемое под воздействием разных особенностей обозначений, в том числе разных доминирующих элементов, а также их несходного композиционного и графического решения;
 - характеризуются отличиями с точки зрения их произношения и ассоциативно-семантических связей, возникающих при их восприятии;
- сопоставляемые товары 12 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемого знака и противопоставленного знака, относятся к абсолютно разным родовым категориям: «шины и принадлежности к ним» с одной стороны и «наземные транспортные средства и подъемные устройства» с другой стороны, а также имеют совершенно разное назначение, характеризуются разными каналами распространения, имеют разный круг потребителей;
- кроме того, компания Shandong Linglong Tyre Co., Ltd. (заявитель) основана в 1975 году, признана «Выдающимся частным предприятием» и по итогам рейтинга шинных производителей на май 2012 года и занимает 19-е место в мире;
- компания Shandong Lingong Construction Machinery (правообладатель противопоставленного знака) была основана в 1972 году и является ведущей компанией по производству машин: фронтальные погрузчики, экскаваторы, дорожные катки, шахтные самосвалы и прочие устройства, в целом - более 100 различных моделей техники. Однако наибольшей известностью на международном рынке пользуются производимые ей колесные погрузчики;

- таким образом, области деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного знака не имеют ничего общего, что свидетельствует о том, что данные компании не являются конкурирующими предприятиями, и сравниваемые знаки могут сосуществовать на российском рынке без риска их смешения потребителями;

- кроме того, правообладатель противопоставленного знака выразил согласие на предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.03.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №981528 для всех заявленных товаров 12 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты территориального расширения (29.06.2011) правовая база для оценки охраноспособности знака международной регистрации №981528 включает в себя вышеуказанный Кодекс 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, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных 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.

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 требованиями 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ рассматриваемого знака на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Знак по международной регистрации №981528 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «LINGLONG», выполненный буквами латинского алфавита, и расположенный под ним изобразительный элемент в виде овала с контуром, внутри которого расположена композиция из иероглифов и двух пересекающихся букв «L».

Противопоставленный знак «LINGONG» по международной регистрации №997480 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

С точки зрения фонетики анализ словесных элементов «LINGLONG» – «LINGONG» показал их сходство, обусловленное тождеством звучания начальных частей [LING-] и сходством звучания конечных частей [LONG-] – [ONG-].

Анализ словарно-справочной литературы показал, что сравниваемые слова не являются лексическими единицами ни в одном языке, то есть являются вымышленными. Указанное не позволяет провести сравнение указанных обозначений по смысловому фактору сходства.

Что касается визуального фактора сходства, то исполнение словесных элементов сравниваемых знаков буквами одного алфавита, стандартным шрифтом усиливает их сходство. Наличие изобразительного элемента в рассматриваемом знаке не влияет на вывод о сходстве обозначений в целом, поскольку наиболее сильным элементом знака является его словесный элемент.

Сравнение перечней товаров 12 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку соотносятся между собой как род/вид (транспортные средства – части наземных транспортных средств), имеют один круг потребителей и один рынок сбыта.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ - обоснованным.

Вместе с тем следует отметить, что правообладатель противопоставленного знака представил безотзывное согласие [1] на предоставление правовой охраны на территории

Российской Федерации знаку по международной регистрации №997480 в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие, которое устраняет причину для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №981528 в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, и, следовательно, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №981528 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 09.01.2014, отменить решение Роспатента от 26.03.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №981528 в отношении товаров 12 класса МКТУ.