

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 25.04.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009727324/50, поданное компанией ДИР ЭНД КОМПАНИ, США (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009727324/50 с приоритетом от 30.10.2009 на имя заявителя было подано словесное обозначение «JDPARTS», выполненное стандартным шрифтом буквами английского алфавита. Обозначение заявлено в отношении товаров 07, 12, 35 и 42 классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 24.01.2011 принято решение государственной регистрации товарного знака только в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ. В отношении остальных заявленных товаров 07 и 12 заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения со знаком «J-parts» по международной регистрации №854591, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 07 и 12 классов МКТУ на имя иного лица.

В Палату по патентным спорам 25.04.2011 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с доводами оспариваемого решения Роспатента, и считает что сравниваемые обозначения не являются сходными по фонетическому, графическому и семантическому критериям, при восприятии они не будут восприниматься как принадлежащие одному правообладателю, кроме этого, смешение знаков на рынке не может произойти ввиду различных областей деятельности компаний, которые не являются конкурентами.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 24.01.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение «JDPARTS» по заявке №2009727324/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявитель представил письмо-согласие от владельца противопоставленного знака по международной регистрации №854591, и ходатайствовал о переносе заседания, в связи с тем, что фирменное наименование владельца международной регистрации было изменено и необходимо внесение изменений через Международное Бюро ВОИС.

Заседание коллегии было перенесено и назначено на 29.07.2011.

На указанную дату заявитель представил распечатку из базы данных МБ ВОИС, согласно которой фирменное наименование владельца противопоставленного знака по международной было изменено и соответствует данным письма-согласия.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.10.2009) поступления заявки №2009727324/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс.

На основании 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 каким-либо из товарных знаков, допускается только 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 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;
- близость звуков, составляющих обозначения;
- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;
- наличие совпадающих слогов и их расположение;
- число слогов в обозначениях;
- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;
- близость состава гласных;
- близость состава согласных;
- характер совпадающих частей обозначений;
- вхождение одного обозначения в другое;
- ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;

- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

- расположение букв по отношению друг к другу;

- алфавит, буквами которого написано слово;

- цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «JDPARTS», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак по международной регистрации №854591 представляет собой словесное обозначение «J-parts», выполненное жирным стандартным шрифтом. Дата международной регистрации 02.04.2004. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров и услуг 07, 12, 17 классов МКТУ на имя Marubeni Automotive Corporation, 3-21, Kandanishikicho, Chiyoda-ku Tokyo 101-0054.

Фонетическое сходство сравниваемых обозначений «JDPARTS» и «J-parts» обусловлено близким составом букв и звуков, совпадением начальной части «J» и конечной части «PARTS».

Графическое сходство обусловлено совпадением вида шрифтов (стандартные) и алфавита (латинский).

Анализ семантического сходства невозможно провести ввиду того, что словесные элементы «JDPARTS» и «J-parts» не имеет семантического (словарного) значения. Однако совпадающая часть «parts», означающая в переводе с английского языка «доля, часть, компонент», усиливает сходство знаков.

Анализ однородности товаров 07 и 12 классов МКТУ показал следующее.

Правовая охрана знака по международной регистрации №815385 предоставлена в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ, относящихся к частям двигателей и механизмов, используемых в транспортных средствах.

Товары заявленного перечня 07 и 12 классов МКТУ также относятся к частям транспортных средств, однако ограничены сферой применения (колесные и гусеничные транспортные средства для сельского, лесного, коммунального хозяйства).

Таким образом, сравниваемые товары являются однородными, поскольку относятся к одному виду.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о правомерности принятия решения о государственной регистрации товарного знака только в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ в связи со сходством заявленного обозначения с противопоставленным знаком по международной регистрации.

Заявителем представлено письмо – согласие от владельца международной регистрации №854591, согласно которому компания Marubeni Automotive Corporation, Япония не возражает против регистрации товарного знака «JDPARTS» по заявке №2009727324/50 на территории Российской Федерации на имя заявителя и его использования в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ.

Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для отказа в удовлетворении возражения от 25.04.2011 на решение Роспатента от 24.01.2011 о государственной регистрации товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 25.04.2011, изменить решение Роспатента от 24.01.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке по заявке №2009727324/50.