

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 24.02.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Поволжская шинная компания», г. Тольятти (далее - заявитель) на решение Роспатента от 04.02.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010727507/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2010727507/50 с приоритетом от 25.08.2010 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 12 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Bontyre»(Бонтайр), не имеющего смыслового значения, и стилизованного изображения шашечки протектора шины.

Роспатентом 04.02.2011 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 35 и всех услуг 37 классов МКТУ, указанных в заявке №2010727507/50. В отношении остальных товаров и услуг заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам

экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц словесным товарным знаком «CONTYRE» по свидетельству №360782[1] в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ и словесным знаком «CONTIRE» по международной регистрации № 939366 [2] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении от 24.02.2011, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба о пересмотре решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг ввиду того, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- сравниваемые обозначения отличаются фонетически благодаря различию их начальных частей «Воп-» и «CON-», при этом их вторая часть «-tyre/tire» полностью совпадает или совпадает фонетически;

- вторая часть сравниваемых знаков «-tyre/tire» с учетом методических рекомендаций может быть отнесена к слабым элементам обозначений, поскольку в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ представляет собой указание товара – шины, при этом необходимо учитывать сходство сильных элементов, в данном случае – это части «Воп-» и «CON-»;

- сравниваемые части начинаются с разных звуков, в заявленном обозначении – это звук «Б», в противопоставленных – латинская буква «С» произносится как русский звук «К», при этом согласный звук «К» является глухим и относится к парным согласным, пару ему составляет звонкий согласный звук «Г», звук «Б» является звонким согласным звуком, пару которому составляет глухой звук «П»;

- учитывая, что согласные звуки находятся перед гласной, т.е. в сильной позиции, не оглушаются и не становятся более звонкими при произношении, начальный звук играет решающую роль при определении звукового сходства словесных обозначений;

- кроме того, части «Bon-» и «CON-» имеют различное смысловое значение, что также свидетельствует о различиях в сравниваемых обозначениях и является существенным для вывода об отсутствии сходства заявленного обозначения и знаков [1-2];

- также следует отметить, что включение в обозначение части «Bon» было сделано как указание на учредителя заявителя – ООО «Поволжская шинная компания» Бондаренко Сергея Юрьевича, из фамилии которого были заимствованы первые три буквы, образующие в латинице французское слово «хороший, добрый».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.08.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Заявленное обозначение представляет собой не имеющий смыслового значения словесный элемент «Bontyre», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, справа от которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованного рисунка протектора шины. Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 12 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

Решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака для части товаров и услуг заявленного перечня основано на наличии ранее зарегистрированных на имя

иных лиц знаков [1-2] в отношении однородных товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [1] состоит из слова «CONTYRE», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющего смыслового значения. Знак зарегистрирован для товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] состоит из не имеющего смыслового значения слова «CONTIRE», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ.

Заявленное обозначение «BONTYRE» и противопоставленные знаки «CONTYRE» [1] и «CONTIRE» [2] имеют одинаковое количество слогов, букв и звуков. Вместе с тем, сравниваемые обозначения отличаются начальными, наиболее сильными частями «BON-» и «CON-», на которые в первую очередь обращает внимание потребитель при восприятии словесных обозначений. Следует отметить, что указанные части отличаются не только начальными звуками, один из которых произносится как «Б» и является звонким согласным, а другой – как «К» и является глухим согласным звуком, но и их смысловыми значениями. Так, «BON» в переводе на русский язык с французского означает «добрый, хороший», с немецкого – «бон, ордер, чек», «CON» в переводе с английского означает «зубрить, управление рулем, вести судно, контраргумент, легкий удар, афера, мошеннический», с итальянского и испанского языков – «вместе с, из-за», с французского – «идиот» (см. Яндекс. Словари ABBYY Lingvo). В сопоставляемых знаках согласные звуки «Б» и «К» находятся перед гласной и произносятся четко без какого-либо видоизменения. С учетом того, что конечная часть заявленного обозначения и знака [1] «-TYRE» в переводе с английского языка означает «шина, покрышка», а конечная часть знака [2] «TIRE=TYRE» в американском языке (см. Яндекс. Словари ABBYY Lingvo), ее следует признать так называемым «слабым элементом» обозначений по отношению к заявленному перечню товаров 12 класса МКТУ. Различие «сильных» частей сравниваемых обозначений позволяет коллегии сделать вывод об отсутствии их

сходства по фонетическому и, в некотором смысле, по семантическому признакам сходства словесных обозначений.

Использование при выполнении заявленного обозначения оригинального шрифта, а также наличие в нем изобразительного элемента в отличие от словесных обозначений [1-2], выполненных стандартным шрифтом, является дополнительным фактором, создающим разное зрительное впечатление от сравниваемых обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-2] следует признать не сходными в целом. В данном случае анализ однородности товаров и услуг является нецелесообразным, поскольку смешение товаров/услуг в гражданском обороте при маркировке их сравниваемыми знаками даже в случае их однородности не возможно.

В силу указанного можно сделать вывод о соответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 24.02.2011, изменить решение Роспатента от 04.02.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010727507.