

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 11.03.2012 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010726557/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010726557/50 с приоритетом от 17.08.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Аффиния Кэнэда АЛК, 3300, 421 7 Ave СУ, Калгари, Альберта Т2П 4К9, Канада (далее - заявитель) в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «INTEGRABLOCK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесный элемент не имеет смыслового значения.

Роспатентом 08.12.2011 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010726557/50 для всех заявленных товаров 12 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «INTEGRA» по свидетельству №106410 [1] с приоритетом от 16.07.1991, зарегистрированным на имя Хонда Гикен

Когио Кабусики Кайся, также торгующая как Хонда Мотор Ко., Лтд., Токио, Япония для товаров 12 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 12 класса МКТУ.

В возражении от 11.03.2012, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «INTEGRABLOCK» и противопоставленный товарный знак «INTEGRA» не являются фонетически сходными, поскольку их словесные элементы состоят из разного количества букв (12) / (7) и фонетических частей (4) /(3);

- в заявленном обозначении ударение стоит на последнем слоге, на букве «О», а в противопоставленном товарном знаке ударение падает на буква «А» третьего слога;

- таким образом, сравниваемые обозначения имеют только одну общую часть, но отличаются по звучанию, общему количеству букв, фонетических частей и ударению;

- противопоставленный товарный знак «INTEGRA» является словесным фантазийным обозначением, не имеющим никакого смыслового значения для российского потребителя;

- заявленное обозначение «INTEGRABLOCK» имеет известную российскому потребителю фонетическую часть «block», на которую падает логическое ударение;

- в этой связи в целом заявленное обозначение может вызывать опосредованные ассоциации со словосочетанием «объединенный блок», в отличие от противопоставленного товарного знака, не имеющего никакого смыслового значения;

- сравниваемые обозначения производят совершенно различное впечатление на потребителей при их визуальном восприятии, поскольку

отличаются видом и размером шрифта, кроме того, заявленное обозначение в два раза длиннее противопоставленного товарного знака;

- товары 12 класса МКТУ, указанные в перечне заявки №2010726557, не являются однородными с товарами 12 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №106410;

- в перечне заявленного обозначения указаны определенные виды товаров, а именно: тормозные системы, колодки и их части;

- в противопоставленной же регистрации указаны транспортные средства, аппараты, передвигающиеся по земле, воде и воздуху;

- тормозные системы и тормозные колодки предназначены для изменения скорости автомобиля, остановки или удержания его на месте длительный промежуток времени, в отличие от транспортных средств, предназначенных для перемещения по земле, воде или воздуху;

- транспортные средства, как правило, реализуются через автомагазины, специализированные центры по продаже водного и авиатранспорта, в отличие от тормозных систем, реализуемых через систему автосервисов и ремонтных мастерских;

- таким образом, сравниваемые товары нельзя считать однородными, поскольку они выполняют разные функции и имеют разное назначение, круг потребителей и условия сбыта;

- таким образом, в связи с отсутствием фонетического, семантического и графического сходства, а также однородности товаров, товарный знак по свидетельству №106410 не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения;

- компания Хонда не выпускает автомобиль «INTEGRA» с июля 2006 года, поэтому в России товары «тормозные колодки» не будут смешиваться в хозяйственной деятельности с товарами компании Хонда;

- заявитель находится в стадии активных переговоров с правообладателем противопоставленного товарного знака о получении письма-согласия.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010726557 в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (17.08.2010) заявки №2010726557/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, № 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 имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у

потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

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

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «INTEGRABLOCK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010726557 в отношении товаров 12 класса МКТУ основано на наличии товарного знака [1], который ранее был зарегистрирован на имя другого лица в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «INTEGRA», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено следующее.

Словесный элемент «INTEGRA» [1] фонетически тождественен начальной части заявленного обозначения «INTEGRABLOCK». Отмеченное совпадение позволяет признать сопоставляемые обозначения сходными в звуковом отношении, поскольку имеет место фонетическое вхождение в заявленное обозначение противопоставленного товарного знака.

Словесные элементы «INTEGRABLOCK» и «INTEGRA» отсутствуют в словарно-справочных источниках. В силу их фантазийности проведение анализа по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Исследуемые словесные элементы выполнены различными видами шрифта, в связи с чем производят различное зрительное впечатление.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не

обязательно, поскольку в соответствии с подпунктом 4 пункта 14.4.2.2. Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В рассматриваемом случае, ввиду наличия фонетического сходства словесных элементов, которые являются единственными индивидуализирующими элементами в сравниваемых обозначениях, заявленное обозначение и товарный знак [1] признаны коллегией палаты по патентным спорам сходным в целом.

Относительно однородности товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, и товаров того же класса, приведенных в перечне товарного знака [1], следует отметить следующее.

Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ «тормозные части, части тормозных систем для транспортных средств, тормозные колодки».

Противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован для товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства, аппараты, передвигающиеся по земле, воде и воздуху, части и принадлежности для вышеуказанных товаров, включенные в 12 класс».

Таким образом, в перечне сопоставляемых обозначений представлены идентичные товары – части транспортных средств, что свидетельствует об их однородности.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение «INTEGRABLOCK» является сходным до степени смешения с товарным знаком «INTEGRA» [1] в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода заявителя о том, что правообладатель не использует противопоставленный товарный знак [1], следует отметить, что оценке

подвергается не фактическое использование знака, а товары, на которые распространяется правовая охрана товарного знака согласно его перечню.

Что касается отказа в удовлетворении ходатайства заявителя о переносе заседания коллегии в связи с предоставлением дополнительного времени для ведения переговоров заявителя с правообладателем товарного знака [1] на предмет получения письма-согласия, то такая возможность заявителю уже предоставлялась, поскольку заседания коллегии, назначенные на 03.04.2012 и 29.05.2012 были перенесены в связи с удовлетворением аналогичных ходатайств. В связи с изложенным просьба о переносе была отклонена.

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

отказать в удовлетворении возражения от 11.03.2012, оставить в силе решение Роспатента от 08.12.2011.