

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 25.09.2009 на решение Роспатента от 22.06.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008708692/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ХОЗТОРГ», при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2008708692/50 с приоритетом от 24.03.2008 заявлено на имя Общества с ограниченной ответственностью «ХОЗТОРГ» (далее – заявитель), в отношении товаров/услуг 02, 04, 06, 07, 09, 12, 14, 16, 18, 19, 22, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное комбинированное обозначение представляет собой композицию словесного и изобразительного элементов. Словесный элемент «АВТОРИМ» состоит из двух слов «АТВО» и «РИМ». Оригинальное написание слова является частью изобразительного элемента заявленного обозначения. Словесный элемент «АТРОРИМ» выполнен заглавными буквами простым шрифтом без засечек, но буква «О» в слове имеет вид колеса с восемью лучами.

По результатам проведенной в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 22.06.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс).

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными на имя Некоммерческого партнерства «Центр научно-технической поддержки автомобильного бизнеса «Автомир»:

- комбинированным товарным знаком «АВТОМИР» по свидетельству № 332133 с приоритетом от 25.05.2005г., зарегистрированным в отношении однородных товаров/услуг 09, 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43 и 45 классов МКТУ;
- комбинированным товарным знаком «АВТОМИР» по свидетельству №282420 с приоритетом от 13.11.2002г., зарегистрированным в отношении однородных товаров/услуг 01 - 11, 13 – 38, 40 - 45 классов МКТУ;
- комбинированным товарным знаком «АВТОМИР» по свидетельству №156036 с приоритетом от 31.08.1997г., зарегистрированным в отношении однородных услуг 35, 36 и 42 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.09.2009г. заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы от 22.06.2009 по следующим причинам:

- перечень товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки №№332133, 282420, 156036 не содержит 12 класса МКТУ, указанного в заявке №2008708692/50, поэтому решение о регистрации заявленного обозначения должно быть вынесено, как минимум, по этому классу товаров;

- заявитель имеет правовую охрану по всем заявленным классам товаров и услуг на словесный товарный знак «АВТОРИМ» по свидетельству №335291;

- в комбинированных обозначениях со словесным элементом «АВТО МИР» (№№332133, 282420, 156036) букву «О» заменяет изображение земного шара, а в заявленном обозначении букву «О» заменяет вид колеса с восемью лучами, визуальным прототипом которого послужил вид сверху на площадь Святого Петра в городе Рим;

- заявленное обозначение, как указано выше, обладает отличительными графическими особенностями восприятия и должно быть зарегистрировано для всех товаров и услуг;

- несмотря на сходство слабого элемента «АВТО», в заявленном и противопоставленных обозначениях сильные элементы «РИМ» и «МИР» читаются по-разному, и имеют совершенно разный смысл, понятный каждому потребителю;

- графически заявленное обозначение и противопоставленные знаки различны в связи с использованием при написании разных шрифтов, разного расположения букв по отношению друг к другу;
- внешняя форма противопоставленных знаков отличается от формы заявленного обозначения, они различны по виду и характеру;
- заявленное обозначение широко используется ООО «ХОЗТОРГ» в рекламе и для продвижения товаров;
- известность товарного знака «АВТОРИМ» подтверждается данными опроса, проведенного в городах Кострома, Ярославль, Иваново;
- согласно данным опроса знак «АВТОРИМ» известен в среднем на 65% во всех трех городах потребителям услуг авто-центров, а противопоставленный знак «АВТОМИР» там же известен на 30%, что говорит о большей известности заявленного обозначения для потребителей.

На основании изложенных доводов в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента по заявке № 2008708692/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (24.03.2008) заявки № 2008708692/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила) в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с пунктом 6(2) статьи 1483 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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 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 14.4.2.4 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 пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) 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, 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; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в

частности, совпадение значений 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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное комбинированное обозначение представляет собой словесный элемент «АВТОРИМ», в котором буква «О» выполнена в виде стилизованного изображения колеса. Под буквами «АВТ» и «РИМ» расположена прямая линия синего цвета, переходящая в дугу, огибающую букву «О» сверху.

Решении Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров/услуг 02, 04, 06, 07, 09, 12, 14, 16, 18, 19, 22, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45 классов МКТУ основано на наличии ранее зарегистрированных на имя иного лица товарных знаков:

- комбинированного товарного знака по свидетельству № 332133 с приоритетом от 25.05.2005г., зарегистрированного в отношении однородных товаров/услуг 09, 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43 и 45 классов МКТУ (1);

- комбинированного товарного знака по свидетельству №282420 с приоритетом от 13.11.2002г., зарегистрированного в отношении однородных товаров/услуг 01 - 11, 13 – 38, 40 - 45 классов МКТУ(2);

- комбинированного товарного знака по свидетельству №156036 с приоритетом от 31.08.1997г., зарегистрированного в отношении однородных услуг 35, 36 и 42 классов МКТУ(3).

В основу противопоставленных знаков положено единое композиционное и графическое решение при написании словесного элемента «АВТОМИР», включающее использование совпадающего шрифта в виде заглавных букв русского алфавита, цветовое решение в виде сочетания синего и белого цветов, а также выполнение буквы «О» в словесном элементе «АВТОМИР» с использованием для неё более крупного размера в характерной графической манере в виде окружности, внутри которой изображены эллиптические и прямые линии.

Однородность товаров и услуг 02, 04, 06, 07, 09, 14, 16, 18, 19, 22, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45 классов МКТУ обозначения по заявке №2008708692/50 и противопоставленных знаков (1, 2, 3) заявителем в возражении не оспаривается.

Анализ показал, что заявленное обозначение по визуальному фактору сходства является сходным с противопоставленными товарными знаками (1,2,3), поскольку имеет с ними одинаковое графическое и композиционное исполнение словесных и изобразительных элементов. Сочетание цветов, сходное изображение буквы «О» в словесных элементах «АВТОРИМ» и «АВТОМИР», подобное расположение шрифтовых элементов в знаках, использование одного алфавита, буквами которого выполнены словесные элементы, позволяют сделать вывод о сходстве. Следует также отметить, что сравниваемые обозначения производят сходное общее зрительное впечатление, и, несмотря на отдельные отличия, в целом ассоциируются друг с другом.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал, что сопоставляемые обозначения «АВТОРИМ» и «АВТОМИР» содержат семь тождественных звуков, расположенных в сходном порядке, за исключением звуков «Р» и «М». Различие в расположении букв (звуков) «Р» и «М», не является существенным для вывода о фонетическом сходстве сопоставляемых обозначений, учитывая структуру сравниваемых слов.

В силу отмеченного выше сходного общего зрительного впечатления, создаваемого сравниваемыми комбинированными обозначениями, а также с

учетом высокого фонетического сходства словесных элементов, заявленное обозначение может быть воспринято как вариантное изменение противопоставленных знаков.

Отсутствие сведений о семантическом значении сравниваемых словесных элементов не позволяет провести оценку по данному фактору сходства словесных обозначений.

В соответствии с изложенным сопоставляемые обозначения являются сходными до степени смешения.

Изложенные обстоятельства, а также однородность товаров и услуг, не оспариваемая заявителем в возражении, позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение «АВТОРИМ» является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками «АВТОМИР» (1,2,3) и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Закона, как было указано в решении Роспатента от 22.06.2009.

Относительно довода заявителя об отсутствии правовой охраны для товаров 12 класса МКТУ у противопоставленных товарных знаков (1,2,3) и неправомерности вынесенного решения об отказе в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению для товаров 12 класса МКТУ необходимо отметить следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивалась, в том числе, для товаров 12 класса МКТУ: транспортные средства, аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху. Производство этих товаров неразрывно связано с предоставлением корреспондирующих им услуг 37 класса МКТУ по обеспечению ремонта и технического обслуживания указанных транспортных средств, для которых зарегистрирован правомерно противопоставленный товарный знак (1). Данное обстоятельство обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров и услуг одному производителю, так как они обозначены товарными знаками, имеющими высокую степень сходства.

Относительно довода заявителя о наличии у него правовой охраны на словесный товарный знак «АВТОРИМ» по свидетельству №335291, необходимо

отметить, что делопроизводство по каждой заявке осуществляется самостоятельно, в силу чего данная информация не может быть учтена при вынесении решения по настоящему возражению.

При указанных обстоятельствах коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для отмены решения Роспатента от 22.06.2009г.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 25.09.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 22.06.2009.