

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 02.09.2011, поданное компанией «ДИР ЭНД КОМПАНИ», США (далее - заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака «AMS» по заявке № 2009725446/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2009725446/50 на регистрацию словесного товарного знака «AMS» была подана заявителем 14.10.2009 в отношении товаров и услуг 01, 09, 31, 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение «AMS» представляет собой изобретенное слово, не имеющее смыслового значения.

Роспатентом 22.08.2011 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009725446/50 (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех заявленных товаров 01 класса МКТУ. В отношении остального перечня товаров и услуг 09, 31, 35 и 42 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров и услуг 09, 31, 35 и 42 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- «АМС IT-outsourcing», свидетельство № 421072, приоритет 07.05.2008, ООО «Технологии проектирования», услуги 35 и 42 классов МКТУ [1];
- «AMS», свидетельство № 354389, приоритет 04.05.2006, «Фишер-Роузмаунт Системс, Инк.», товары 09 класса МКТУ [2];
- «АМС!», свидетельство № 207446, приоритет 06.09.1999, ООО «Производственно-торговая компания «ТЕХНИКА», товары 31 класса МКТУ [3].

В палату по патентным спорам 02.09.2011 поступило возражение на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009725446/50, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не являются сходными до степени смешения по фонетическому критерию (имеют разное количество букв/звуков, слогов), по визуальному критерию (противопоставленный знак имеет единую оригинальную композицию) и по семантическому критерию (оба знака – изобретенные слова, однако имеют разные семантические ассоциации в силу фонетических и визуальных отличий). Кроме того, услуги 35 и 42 классов МКТУ не однородны, поскольку предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении специфических услуг, а противопоставленный товарный знак не имеет отношение к сельскому хозяйству;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] не могут быть признаны сходными до степени смешения, поскольку товары 09 класса МКТУ, содержащиеся в перечнях, не однородны. Данный вывод основан на том, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров в области сельского хозяйства, а противопоставленный товарный знак охраняется в отношении компьютерного программного обеспечения;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [3] не являются сходными до степени смешения по фонетическому критерию (имеют

разные звуки: «эй-эм-си» и «а-м-ц» в соответствии с фонетическими нормами английского и немецкого языков), по визуальному критерию (противопоставленный знак имеет сильную шрифтовую стилизацию) и по семантическому критерию (оба знака – изобретенные слова, однако имеют разные семантические ассоциации в силу фонетических и визуальных отличий).

В подтверждение изложенных доводов к возражению представлены копии листов заявки № 2008714276 (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг, приведенных в перечне заявки.

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

С учетом даты приоритета (14.10.2009) заявки №2009725446/50 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 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что 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 (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 «AMS» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 01, 09, 31, 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным и представляет собой композицию, в центре которой изображен круг, в который вписан элемент «AMS», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами. Под кругом расположен словесный элемент «IT-outsourcing», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первые две буквы «IT» – заглавные. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ. Элемент «IT-outsourcing» исключен из самостоятельной правовой охраны.

Противопоставленный товарный знак «AMS» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «AMC!» [3] является словесным и выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами, в конце слова расположен

восклицательный знак. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 31 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «AMS» и противопоставленного знака «АМС IT-outsourcing» [1] показал, что они содержат в своем составе фонетически тождественный элемент «AMS/АМС», что обуславливает ассоциирование знаков в целом.

Следует отметить, что потребителем указанные элементы могут произноситься в зависимости от имеющихся в памяти ассоциаций и удобства произношения, а также в зависимости от правил чтения конкретного языка. Коллегия Палаты по патентным спорам также обращает внимание, что элемент «IT-outsourcing» является неохраемым в противопоставленном товарном знаке, а слово «АМС», выполненное крупным шрифтом, является элементом, несущим основную индивидуализирующую нагрузку.

Одинаковое число букв/звуков в основных словесных элементах сравниваемых знаков, а также неоднозначность прочтения слов обуславливают возможность их одинакового звучания и, как следствие, фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

Довод заявителя об однозначном прочтении обозначений как «эй-эм-эс» и «а-м-ц» является неубедительным. Описание противопоставленного знака («...транслитерация АМЦ...»), приведенное заявителем при подаче заявки, носит субъективный характер.

Различие в исполнении одной буквы, а также наличие в противопоставленном знаке изобразительного элемента в виде круга не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку в комбинированном обозначении основным является словесный элемент (он легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения). В этой связи указанные визуальные отличия являются второстепенными.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку отсутствие оригинальности графической проработки и семантических значений слов

обуславливает превалирование фонетического фактора сходства, по которому коллегией Палаты по патентным спорам установлено сходство обозначений.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ: информация для управления предприятием в сельском хозяйстве, для беспроводной связи с транспортными средствами, в точном, прецизионном сельском хозяйстве, земледелии, фермерстве, в животноводстве, растениеводстве, и услуг 42 класса МКТУ: предоставление информации о погоде.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1] предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, относящихся к деловой и метеорологической информации (например, 35 – информация деловая, консультации по управлению бизнесом, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями и т.д., 42 – информация метеорологическая).

Сопоставление указанных услуг показывает, что их следует признать однородными, поскольку они соотносятся как «род/вид», могут иметь одно назначение, близкие условия оказания, одну область применения и круг потребителей.

Довод о специфической области деятельности заявителя (сельское хозяйство) не может быть учтен, поскольку перечень услуг 35 и 42 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [1] составлен в общем виде, т.е. включает в себя родовые понятия услуг по отношению к заявленным.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе тождественный элемент «AMS», что заявителем не оспаривается.

Относительно перечней товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] необходимо отметить следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ: приборы, аппараты для передачи и приема, получения информации для управления предприятием в сельском хозяйстве, в точном, прецизионном сельском хозяйстве, земледелии, фермерстве, в животноводстве,

растениеводстве и для погоды, устройства, приборы для беспроводной связи с транспортными средствами.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [2] предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ: компьютерное программное обеспечение для мониторинга, конфигурирования или контроля полевых/периферийных устройств/приборов, оборудования и промышленных производственных фондов в системах управления промышленными процессами; компьютерное программное обеспечение для диагностирования/обнаружения ошибок или неисправностей в работе и состоянии полевых/периферийных устройств/приборов, оборудования и промышленных производственных фондов и промышленных процессов в системах управления промышленными процессами.

Сравнительный анализ указанных товаров показывает, что их следует признать однородными, поскольку все товары относятся к обеспечению получения, передачи и приема информации, т.е. имеют близкие условия реализации, могут иметь одну область применения и круг потребителей.

Довод о разных областях деятельности (сельское хозяйство и компьютерное программное обеспечение) не может быть признан убедительным, поскольку работа приборов и аппаратов для передачи, приема и получения информации в области сельского хозяйства осуществляется также как и в любой другой области применения компьютерного программного обеспечения. При этом перечень товаров 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] составлен в общем виде.

Маркировка однородных товаров тождественными знаками, принадлежащими разным производителям, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному лицу.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «AMS» и противопоставленного знака «АМС!» [3] показал, что они содержат в своем составе фонетически тождественный элемент «AMS/АМС», что обуславливает ассоциирование знаков в целом.

Утверждение заявителя о прочтении противопоставленного знака «А-М-Ц» в соответствии с правилами чтения немецкого языка декларативно и носит

субъективный характер. В материалах дела отсутствует какое-либо указание на немецкое происхождение знака или товаров. При этом следует отметить, что правообладателем знака является также не немецкая, а российская компания.

Сопоставляемые знаки выполнены в разном шрифтовом исполнении, буквами разных алфавитов, что графически различает знаки. Однако две буквы из трех «А» и «М» имеют одинаковое начертание и в русском, и в латинском алфавитах. Указанное различие в исполнении одной буквы, а также незначительная шрифтовая стилизация букв в противопоставленном знаке [3] (все буквы хорошо прочитываются) не оказывают существенного влияния на восприятие знаков, в связи с чем эти отличия являются несущественными.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку отсутствие оригинальности графической проработки и семантических значений слов обуславливает превалирование фонетического фактора сходства, по которому коллегией Палаты по патентным спорам установлено сходство обозначений.

В силу изложенного можно сделать вывод о том, что рассматриваемый знак в целом ассоциируется с противопоставленным товарным знаком [3], несмотря на отдельные отличия.

Анализ перечней товаров 31 класса МКТУ рассматриваемого знака и противопоставленного товарного знака [3] показал, что в обоих перечнях присутствуют товары, относящиеся к сельскохозяйственной продукции (семена, живые растения), в силу чего они являются однородными.

Следует отметить, что однородность товаров не оспаривается заявителем в возражении.

Таким образом, с учетом установленных сходства всех сопоставляемых знаков и однородности товаров и услуг 09, 31, 35 и 42 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-3] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 02.09.2011, оставить в силе решение Роспатента от 22.08.2011.