

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее 05.05.2016, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №542050, поданное по поручению компании Фольксваген Акциенгезельшафт, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2014707551 с приоритетом от 12.03.2014 зарегистрирован 15.05.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №542050 на имя ЧУНЦИН ЧАНЬГАНЬ АУТОМОБАЙЛ КО., ЛТД., 260 Цзяньсинь Ист Роуд, Цзянбэй Дистрикт, Чунцин, Китай (далее – правообладатель) в отношении товаров 12 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение

RAETON

« _____ », выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем в Роспатент 05.05.2016, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения по всем критериям сходства со знаком

«РНАЕТОН» по международной регистрации №774770, правовая охрана которому предоставлена на имя лица, подавшего возражение в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №542050 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №542050, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения по всем критериям сходства со знаком «РНАЕТОН» по международной регистрации №774770, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ. Кроме того, товары, маркируемые сравниваемыми обозначениями, относятся к категории технически сложных товаров, к выбору которых потребители относятся с особой тщательностью ввиду их высокой стоимости.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (12.03.2014) приоритета товарного знака по свидетельству № 542050 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 пунктом 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, 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) и (г) 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 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №542050 представляет собой

RAETON

словесное обозначение «», выполненное заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №774770 является словесным «PNAETON», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака и знака по международной регистрации было установлено следующее.

В словесных элементах «RAETON» и «PNAETON» совпадает 5 букв/звуков, расположенных в одинаковой последовательности. Однако отмеченное совпадение не позволяет признать исследуемые слова фонетически сходными, поскольку они имеют различные четко произносимые начальные части (первые слоги [ра-] и [фа-], соответственно), что имеет большое значение при восприятии словесных обозначений, поскольку основное внимание уделяется начальной части слова.

На основании изложенного коллегия установила отсутствие сходства сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору сходства словесных обозначений.

Сравниваемые обозначения также отличаются друг от друга в графическом отношении. Разное начертание первоначальных букв «R» и «PН», с которых начинается восприятие обозначений, усиливает различное зрительное восприятие сопоставляемых знаков. Кроме того, при написании оспариваемого товарного знака использовался

оригинальный шрифт, а при написании противопоставленного знака по международной регистрации – стандартный шрифт, что визуально отличает сравниваемые обозначения друг от друга.

Анализ сходства по семантическому критерию показал следующее:

Оспариваемый товарный знак не имеет перевода на русский язык и является фантазийным.

Противопоставленный знак по международной регистрации №774770 «РНАЕТОН» в переводе с английского языка – Фазтон - Легкая коляска с откидным верхом, наемный извозчий экипаж (См. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.)

В этой связи коллегия усматривает, фантазийный характер оспариваемого обозначения делает его отличным от противопоставленного знака по международной регистрации, который обладает хорошо понятной среднему российскому потребителю семантикой (есть русское слово «Фазтон»).

Таким образом, товарный знак по свидетельству №542050 и знак по международной регистрации №774770 не являются сходными в целом, поскольку имеют существенные фонетические, семантические и графические отличия.

Анализ перечней товаров сопоставляемых знаков показал следующее. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ наземные транспортные средства и их части, а противопоставленному знаку – в отношении товаров 12 класса МКТУ транспортные средства, перемещающиеся по земле, воздуху и воде, и их части. Данные товары соотносятся как вод/род и, следовательно, являются однородными. Однако однородные товары, маркированные несходными знаками, не будут смешиваться в гражданском обороте. Кроме того, данные товары относятся к категории дорогостоящих товаров длительного пользования технического назначения, при приобретении которых потребители бывают особенно внимательны, и возможность смешения здесь невелика.

В силу обозначенного выше отсутствуют основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №542050 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.05.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 542050.