

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), рассмотрела возражение от 11.08.2011, поданное компанией Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Германия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 16.06.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1018653, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака по международной регистрации №1018653 с конвенционным приоритетом от 01.07.2009 произведена 30.09.2009 на имя заявителя в отношении товаров 12 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Знак по международной регистрации №1018653 представляет собой словесное обозначение «ActiveE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 16.06.2011 указанному знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг, указанных в регистрации, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения послужило заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что знак по международной регистрации №1018653 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц комбинированными знаками со

словесным элементом «active» по международным регистрациям №527473 [1] и №983458[2] в отношении однородных товаров 12 и 28 классов МКТУ.

В возражении от 11.08.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- заявленное обозначение «ActiveeE» и противопоставленные знаки «active»[1-2] отличаются фонетически, так как заявленное обозначение произносится как «эктивее», а противопоставленные — как «актив» и, следовательно, имеют разное количество слогов, разный состав гласных и согласных звуков;

- визуальное различие знаков обусловлено тем, что заявленное обозначение является словесным, выполненным стандартным шрифтом, первая и последняя буквы выполнены заглавными, знаки [1-2] являются комбинированными и состоят из изобразительного элемента в виде стилизованного треугольника с окружностью внутри, справа от которого расположено слово «active», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами;

- заявленное обозначение является изобретенным, в то время как словесный элемент «active» противопоставленных знаков является словом английского языка, имеющим множество значений, основными из которых являются «живой, деятельный, энергичный»;

- следует обратить внимание на тот факт, что знаку [1] на территории Российской Федерации правовая охрана предоставлена только для товаров 28 класса МКТУ — «елочные украшения», которые не являются однородными товару 28 класса МКТУ — «модели транспортных средств уменьшенные», в связи с чем заявитель просит снять данное противопоставление;

- также следует отметить, что в подтверждение несходства знаков владелец противопоставленных знаков [1-2] предоставил заявителю письмо-согласие, в котором содержится подтверждение того, что он не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1018653, заверенная нотариально копия этого письма приложена к материалам возражения.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1018653 в отношении всех товаров 12 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне.

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

С учетом даты (01.07.2009) конвенционного приоритета международной регистрации №1018653 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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.

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.

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 словесный элемент «ActiveE», не имеющий смыслового значения и выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны указанному знаку основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-2] в отношении однородных товаров.

Противопоставленные знаки [1-2] состоят из стилизованного изображения треугольника и словесного элемента «active».

Сходство сопоставляемых знаков обусловлено полным фонетическим вхождением словесного элемента противопоставленных знаков в заявленное обозначение, что свидетельствует об их сходстве по фонетическому признаку. Сравниваемые знаки производят разное зрительное впечатление за счет наличия в противопоставленных знаках изобразительного элемента и использования при выполнении их словесных элементов оригинального шрифта. Оценить сравниваемые знаки по семантическому признаку сходства словесных обозначений не представляется возможным ввиду отсутствия у заявленного обозначения смыслового значения.

Анализ перечня товаров 12 и 28 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1018653 и для которых действует товарный знак [2], показал их однородность, обусловленную тем, что они имеют один вид, относятся к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. Сходство знаков и однородность товаров/услуг свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров.

Что касается знака [1], то следует согласиться с заявителем, что указанный знак на территории Российской Федерации не действует в отношении товаров 12 класса МКТУ, а товары 28 класса МКТУ, для которых действует правовая охрана знака [1], не являются однородными товарам 28 класса МКТУ, в отношении которых

испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1018653, поскольку относятся к товарам разного вида, разного рода, имеют разное назначение и разный круг потребителей.

Вместе с тем, следует отметить, что правообладатель противопоставленных знаков [1-2] не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1018653, что подтверждается письмом, приложенным к материалам возражения.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков до степени их смешения в отношении однородных товаров не является более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1018653.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам
пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 11.08.2011, отменить решение Роспатента от 16.06.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1018653 в отношении всех товаров, указанных в регистрации.