

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 08.05.2014. Данное возражение подано компанией «Июшпе-Максион С/А», Бразилия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012704618, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012704618 на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «MAXION» была подана на имя заявителя 20.02.2012 в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.07.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012704618 в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица («maxon motor ag», Швейцария) знаком «MAXON» по международной регистрации № 362228 (конвенционный приоритет 22.04.1969).

В заключении экспертизы приведен подробный анализ сходства обозначений и однородности товаров.

В палату по патентным спорам 08.05.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые обозначения предназначены для маркировки разных товаров. Приведен анализ самих товаров и деятельности заявителя и владельца противопоставленного знака. В частности отмечено, что заявитель является старейшим и крупнейшим производителем колесных дисков, шасси и лонжеронов для автомобилей, тогда как компания «maxon motor ag» является ведущим производителем прецизионных электроприводов и компонентов для построения привода (энкодеры, тахогенераторы, контроллеры и т.д.). Также отмечено, что сравниваемые обозначения не сходны фонетически (доминирующее положение звука «I», разное количество слогов и разное ударение) и визуально (присутствие в центральной части буквы «I», а также наличие графических элементов).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных 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 (20.02.2012) заявки № 2012704618 на регистрацию товарного знака 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 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.

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

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 14.4.2.2 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 (а), (б), (в) и (г) 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 «» является комбинированным и содержит словесный элемент «MAXION», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, над которым размещена горизонтально-ориентированная плашка, в правой части которой выполнено стилизованное изображение математического знака «бесконечность». Словесный элемент

подчеркнут полосой. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ: «части и детали для наземных транспортных средств, а именно колёса, шасси, лонжероны, продольные балки; прессованные части и детали и объёмно-штампованные части и детали, а именно несущие части и детали для грузовиков, автобусов, фургонов, тракторов и внедорожников».

Противопоставленный знак «MAXON» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 12 класса МКТУ: «vehicles, in particular electric vehicles; motors and engines».

В заявленном комбинированном обозначении основным индивидуализирующим элементом выступает словесный элемент «MAXION», поскольку он размещен в центре композиции и занимает доминирующее положение (он легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения).

Сравнительный анализ доминирующего элемента заявленного обозначения («MAXION») и противопоставленного знака [1] («MAXON») показал, что они имеют близкое количество букв/звуков (6/5), одинаковый состав согласных звуков (М-Х-Н), близкий состав гласных звуков (А-И-О/А-О) и тождественные начальную и конечную части, что обуславливает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых обозначений.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что оба слова не являются лексическими единицами какого либо языка, то есть обозначения в целом являются фантазийными.

Исполнение сопоставляемых слов буквами одного алфавита (латинского), использование стандартных шрифтов и тождественное начертание большинства букв (М, А, Х, О, N) приводит к выводу о том, что различия (наличие в заявленном обозначении буквы «I» и изобразительной части) не оказывают существенного влияния на восприятие знаков в целом. В этой связи указанные визуальные отличия являются второстепенными.

Довод о значительном влиянии буквы «I» на фонетическое и графическое восприятие обозначения в целом является субъективным и не может быть признан убедительным и обоснованным в виду следующего. Слово «MAXION» не является лексической единицей какого-либо языка, к нему не применимы правила прочтения, характерные для конкретного языка, в связи с чем оно может быть прочитано с ударением на любой гласной букве в зависимости от имеющихся в памяти потребителей ассоциаций. Прочтение данного слова с ударением на букву «I» не доказано. Кроме того, следует отметить, что буква «I» имеет в английском языке различные варианты прочтения и как [ай] (five [faiv]), и как [и] (filter [filtə]), и как [ɔ:] (first [fɔ:(r)st]), может образовывать дифтонги и т.д. С точки зрения графики буква «I» находится в середине слова, а ее начертание таково, что она имеет наименьшую величину по сравнению со всеми остальными буквами слова «MAXION».

В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку отсутствие смыслового значения слов и вспомогательный характер графического фактора обуславливают превалирование фонетического фактора сходства, по которому коллегией палаты по патентным спорам установлено сходство сравниваемых обозначений.

Что касается товаров 12 класса МКТУ, приведенных в перечнях сопоставляемых классов, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Перечень заявленных товаров 12 класса МКТУ включает позиции, относящиеся к частям и деталям для наземных транспортных средств, а перечень товаров 12 класса МКТУ противопоставленного знака [1] содержит формулировку: «vehicles, in particular electric vehicles; motors and engines».

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в возражении приведен не точный перевод указанного перечня. Так, заявителем обозначен перевод выражения «in particular» как «а именно», однако необходимо указать, что данное выражение в переводе с английского языка имеет значение «в частности, в особенности». Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам считает, что перечень товаров 12 класса МКТУ, приведенных в противопоставленном знаке [1],

следующий: «транспортные средства, в частности электрические транспортные средства; моторы и двигатели».

Согласно словарным источникам: моторы – I. машина, преобразующая любой вид энергии в механический, двигатель; II. м. разг. средство передвижения, снабженное двигателем, автомашина; двигатели – I. машина, приводящая что-нибудь в движение; механизм, преобразующий какой-нибудь вид энергии в механическую работу (тех.), II. сила, способствующая прогрессу в какой-нибудь области (книжн.).

Сравнительный анализ вышеприведенных значений показывает, что товары 12 класса МКТУ, указанные в перечнях сопоставляемых обозначений, следует признать однородными, поскольку все они являются видовыми понятиями, включенными в общее родовое понятие – «части транспортных средств», а также имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

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

Довод заявителя о различных направлениях основной области деятельности владельцев сравниваемых обозначений не может быть принят во внимание, поскольку данный факт не нашел отражения в перечнях сопоставляемых товаров.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 12 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение «MAXION» по заявке № 2012704618 и противопоставленный ему знак [1] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 08.05.2014, оставить в силе решение Роспатента от 29.07.2013.