

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 24.03.2011, поданное Интернэшнл Трак Интеллекшл Проперти Компани, ЛЛК, США (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009730201/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009730201/50 с приоритетом от 26.11.2009 на имя заявителя было подано словесное обозначение «DuraStar», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 14.12.2010 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009730201/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарными знаками: «DURATORQ», свидетельство №371413, приоритет от 20.11.2007; «DURASHIFT», свидетельство №368418, приоритет от 31.08.2007; «DURATEC», свидетельство №210418, приоритет от 13.06.2000 в отношении

однородных товаров 12 класса МКТУ. Правообладателем товарных знаков является одно юридическое лицо – Форд Мотор Компании, корпорация штата Делавер.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 24.03.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 14.12.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки не сходны до степени смешения, так как не сходны фонетически, поскольку имеют совершенно разные по звучанию окончания [-Star] – [-TORQ] – [-SHIFT] – [-TEC];

- заявитель мог бы согласиться с мнением экспертизы, если противопоставленные товарные знаки, в состав которых входит часть «DURA-», были бы единственными товарными знаками, зарегистрированными в отношении товаров 12 класса, в этом случае можно было бы говорить о серии знаков с сильным элементом «DURA-»;

- вместе с тем существует много подобных знаков, зарегистрированных на имя разных юридических лиц;

- таким образом, «словесный компонент «DURA» обладает низкой различительной способностью и, соответственно, совпадение начальной части «DURA-» в сравниваемых знаках не может являться основанием для вывода об их сходстве»;

- кроме того, заявитель отмечает, что правовая охрана товарного знака «DuraStar» испрашивается для товаров «автомашины и грузовики», которые относятся к товарам длительного пользования и дорогостоящим, в связи с чем при покупке данных товаров покупатели бывают особенно внимательным и возможность смешения здесь невелика.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.12.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2009730201/50 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- информационные материалы о товарных знаках: «DURA» (международная регистрация №778419), «DURA-ACE» (международная регистрация №801896), «DURAFLEX» (международная регистрация №912148), «DURAMAXX» (международная регистрация №970259), «DURATEC» (свидетельство №210418), «DURAGRIP» (свидетельство №324574), «DURASEAL TECHNOLOGY»

(свидетельство №342186), «DURAVIS» (свидетельство №339748), «DURATOUGH» (свидетельство №356038), «DURASHIFT» (свидетельство №368418), «DURATORQ» (свидетельство №371413), «DURATRAY» (свидетельство №422999), «DURANGO» (свидетельство №184635), «DURASTOP» (свидетельство №190644) – (1);

- копии страниц Большого англо-русского политехнического словаря – (2).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить возражение.

С учетом даты (26.11.2009) поступления заявки №2009730201/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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;

- 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) 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, 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 пункте 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение по заявке №2009730201/50 представляет собой словесное обозначение «DuraStar», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки: «DURATORQ» по свидетельству №371413 – [1], «DURASHIFT» по свидетельству №368418 – [2], «DURATEC», по свидетельству №210418 – [3] представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ на имя Форд Мотор Компании, корпорация штата Делавер (США).

Сравнительный анализ по фонетическому признаку показал, что сопоставляемые обозначения включают в свой состав одинаковую начальную часть «DURA». На основании этого экспертизой сделан вывод о том, что товары 12 класса МКТУ, маркируемые заявленным обозначением и противопоставленные товарные знаки будут восприниматься как произведенные одним и тем же лицом.

Вместе с тем следует отметить, что в возражении и в материалах дела имеется информация о том, что в отношении товаров 12 класса МКТУ, относящихся к транспортным средствам, предоставлена правовая охрана знакам: «DURANGO» (свидетельство №184634) на имя Крайслер Групп ЛЛК, США; «DURAMAXX» (международная регистрация №970259) на имя Lemken GmbH&Co.KG, Германия; «DURATRAY» (свидетельство №422999) на имя Дюратрей Инвестмент Пти Лтд, Австралия и в отношении товаров 12 класса МКТУ, имеющих отношение к транспортным средствам, – знакам «DURA» (международная регистрация №778419), «DURA-ACE» (международная регистрация №801896), «DURAFLEX» (международная регистрация №912148), «DURAGRIP» (свидетельство №324574), «DURASEAL TECHNOLOGY» (свидетельство №342186), «DURAVIS» (свидетельство №339748), «DURATOUGH» (свидетельство №356038), «DURASTOP» (свидетельство №190644). Указанные знаки имеют в своем составе часть [DURA-], при этом регистрация знаков в отношении однородных товаров произведена на имя разных юридических лиц, что обуславливает низкую различительную способность данного словесного форманта из-за частого применения его различными правообладателями. В этой связи значительное влияние на дистинктивность знаков оказывают их конечные части.

С учетом изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что сильными формантами сравниваемых обозначений являются их

конечные части [-STAR] – [-TORQ] – [-SHIFT] – [-TEC], которые не являются сходными.

Что касается графического признака сходства, то следует отметить, что в данном случае он не является определяющим, поскольку различие обозначений друг с другом достигается за счет фонетически различий.

Отсутствие лексических значений сравниваемых обозначений «DURASTAR», «DURATORQ», «DURASHIFT», «DURATEC» не позволяет их оценить по семантическому фактору сходства.

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об отсутствии сходства сравниваемых обозначений в целом.

Отсутствие сходства исключает необходимость проведения анализа однородности товаров. В возражении однородность товаров не оспаривается.

Вместе с тем, следует отметить, что регистрация товарного знака по заявке №2009730201/50 испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ, а именно: «автомашины, включая грузовики». Указанные товары относятся к товарам длительного пользования и дорогостоящим. При покупке данных товаров покупатели бывают особенно внимательны и возможность смешения здесь невелика.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 24.03.2011, отменить решение Роспатента от 14.12.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009730201/50.