

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 03.05.2011, поданное ООО «ТЕХНОТРОНИКС», Россия (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 №2009723508/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009723508/50 с приоритетом от 23.09.2009 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение. В соответствии с описанием, приведенным в заявке, обозначение содержит словесный элемент «КУБ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и изобразительный элемент в виде композиции объемных геометрических фигур.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в черном, белом, сером и оранжевом цветовом сочетании и в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 24.01.2011 было отказано в государственной регистрации товарному знаку по заявке №2009723508/50. 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 комбинированным товарным знаком со словесным элементом «CUBE», зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ (свидетельство №345288, приоритет от 21.04.2006).

Сходство рассматриваемых обозначений обусловлено фонетическим сходством и семантическим тождеством их словесных элементов КУБ - CUBE.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 03.05.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 24.01.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не ассоциируются между собой, поскольку каждое из них создает свой собственный, отличный образ, обусловленный различной графической манерой исполнения, различными алфавитами и различной цветовой гаммой;

- фонетически словесные элементы сравниваемых обозначений «КУБ» [куб] и «Xcube» [икс-кьюб] при наличии сходных звуков «К» и «Б» имеют ряд существенных различий. Прежде всего, различие обусловлено первым звуком «икс» и третьим звуком «ю» в словесном элементе «X-cube»;

- графически словесные элементы сравниваемых обозначений полностью несходны, поскольку в них используются буквы разных алфавитов, одинаковые по написанию буквы отсутствуют, различные виды шрифтов и характер букв (заглавные и строчные), что обуславливает различное зрительное впечатление при восприятии словесных элементов;

- смысловое сходство словесных элементов сравниваемых обозначений обусловлено возможностью перевода словесного элемента обозначения «X-cube» с английского на русский язык как «икс куб», где буква «X» символизирует новые современные технологии и часто используется в этом качестве для товаров 09 класса МКТУ (например «Xbox» - наименование игровой приставки, «BMW X» - серия современных автомобилей);

- кроме того, при анализе смыслового сходства следует принимать во внимание, что слово «куб» ассоциируется с наиболее распространенной формой

многих товаров 09 класса МКТУ (многие приборы заключены в кубический корпус) и с возведением в третью степень, т.е. с чем-то превосходным по своим качественным характеристикам. Данное обстоятельство снижает степень различительной способности этих словесных элементов с точки зрения их семантики;

- по отношению к товарам заявителя в словесном элементе «КУБ» дополнительно заложено значение трех слов «Контроль», «Управление» и «Безопасность», которые ассоциативно характеризуют товары заявителя (системы мониторинга, управления и безопасности оборудования и объектов), или первых трех букв словосочетания «контроллеры управляющие блочные» (вид товара, для которого было заявлено данное обозначение);

- несмотря на наличие некоторого смыслового сходства сравниваемые словесные элементы не являются сходными до степени смешения, что также подтверждается наличием зарегистрированных товарных знаков на имя иных лиц в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ: «Э-КУБ», свидетельство №323729, «G-CUBE», свидетельство №384341;

- заявленные товары 09 класса МКТУ являются специфическими товарами, предназначенными для контроля за доступом к различным объектам коммунальных сетей (колодцам кабельной сигнализации и связи, телекоммуникационным контейнерам, шкафам, зданиям АТС и т.п.) и связанными с этим задачами, в частности заявлены такие товары как: системы мониторинга, управления и безопасности оборудования и объектов; контроллеры управляющие блочные; устройства для считывания, передачи информации, осуществления управляющего воздействия на оборудование и объекты.

- противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ, описанных общими терминами, включенными в заголовок 09 класса, к которым специфический товар заявителя напрямую не относятся.

- учитывая это, а также различия в самих обозначениях и тот факт, что товарный знак используется на российском рынке в отношении таких товаров как цифровые аудио проигрыватели (mp3-плееры), возникновение у потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному производителю маловероятно.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.01.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2009723508/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- распечатки из сети Интернет (fips.ru) - свидетельство №310903, свидетельство №323729, свидетельство №384341 [1];

- информационные материалы из сети Интернет, касающиеся сведений о правообладателе противопоставленного знака и выпускаемой им продукции [2];

- информационные материалы из сети Интернет, касающиеся сведений о заявителе [3].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (23.09.2009) поступления заявки №2009723508/50 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, 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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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 требованиями 14.4.2.3 Правил, изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Заявленное обозначение по заявке №2009723508/50 – [1] является комбинированным, изобразительная часть которого представляет собой композицию, выполненную из геометрических фигур в виде кубов разного размера, а словесная часть состоит из слова «КУБ», выполненного буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в черном, белом, сером, оранжевом цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №345288 – [2] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого включены изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «X» и словесный элемент «CUBE», выполненный буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в белом, черном, оранжевом цветовом сочетании и в отношении товаров и услуг 07-09, 11, 21, 35, 37 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] показал, что рассматриваемое обозначение включают в себя словесный элемент «КУБ» семантически тождественный элементу «CUBE» противопоставленного знака. Однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом, поскольку с точки зрения фонетики, сравниваемые слова имеют разное количество букв, гласных, несходное звучание звуков [y] и [ju:], что обуславливает различное звуковое восприятие сравниваемых обозначений в целом.

Указанное различие знаков усугубляется их графическим несхождением, поскольку визуально сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление за счет наличия в их составах различных оригинальных элементов, играющих существенную роль в индивидуализации товара, выполнения словесных элементов буквами разного алфавита с использованием различных видов шрифта и несходства в используемой цветовой гамме.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что в целом сравниваемые обозначения не сходны до степени смешения, что приводит к отсутствию возможности их смешения потребителями. Отсутствие сходства исключает необходимость проведения анализа однородности товаров.

Таким образом, отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 03.05.2011, отменить решение Роспатента от 24.01.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009723508/50.