

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 27.12.2012, поданное Сувориным Александром Владимировичем, г. Реутов (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №452428, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 27.01.2012 за №452428 по заявке №2010716469 с приоритетом от 20.05.2010 на имя Радо Урен АГ, также торгующая под наименованием Радо Уотч Ко., Лтд., также торгующая под наименованием Монтрес Радо С.А., Швейцария (далее - правообладатель) в отношении товаров 14 класса МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 20.05.2020.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «MADO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.12.2012, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №452428 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака по свидетельству №319651, который был ранее зарегистрирован в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак фонетически тождественен противопоставленному товарному знаку по свидетельству №319651, поскольку сравниваемые словесные элементы имеют одинаковое число слогов, один состав букв, гласных и согласных звуков;

- графическое сходство сравниваемых словесных элементов обусловлено тем, что они выполнены заглавными буквами латинского алфавита;

- все товары 14 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №452428, являются однородными товарам 14 класса МКТУ, в отношении которых действует регистрация №319651, так как они объединены одним родовым понятием – часы, могут реализовываться в специализированных магазинах (по продаже часов), и имеют одинаковый круг потребителей;

- товары «запасные детали и футляры для часов», приведенные в перечне оспариваемого товарного знака относятся к категории обязательных сопроводительных товаров при реализации и эксплуатации часов, в связи с чем, указанные товары однородны товарам 14 класса МКТУ противопоставленной регистрации №319651 «часы [за исключением наручных].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №452428 недействительной в отношении товаров 14 МКТУ «наручные часы, часовые механизмы, запасные детали и футляры для часов».

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №452428, уведомленный в установленном порядке, на заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшимся 21.03.2013, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана товарным знакам по свидетельствам №452428, №319651 предоставлена в отношении товаров 14 класса МКТУ, которые однородными не

являются, поскольку они отличаются своими функциональными особенностями, имеют разные условия реализации;

- кроме того, такие товары как «часовые механизмы, запасные детали и футляры для часов» и «часы [за исключением наручных]» различаются по своему назначению (изготовление, ремонт, хранение/измерение времени).

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №452428.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.05.2010) приоритета товарного знака по свидетельству №452428 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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. 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав 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) 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров 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 №452428 является словесным «MADO», выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 14 класса МКТУ, в частности: «наручные часы, часовые механизмы, запасные детали и футляры для часов».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №319651 представляет собой словесное обозначение «MADO», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак охраняется в отношении товаров 14 класса МКТУ: «часы [за исключением наручных]».

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сравнительный анализ показал, что сопоставляемые знаки являются сходными до степени смешения в силу фонетического тождества и графического сходства (выполнены заглавными буквами латинского алфавита) словесных элементов «MADO».

Провести оценку по семантическому фактору сходства не представляется возможным, поскольку сравниваемые слова не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

Указанное позволяет признать оспариваемый товарный знак по свидетельству №452428 сходным с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №319651.

Вывод о сходстве сопоставляемых знаков правообладателем не оспаривался.

Анализ товаров 14 класса МКТУ «наручные часы, часовые механизмы, запасные детали и футляры для часов», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, показывает, что они однородны товарам 14 класса МКТУ «часы [за исключением наручных]», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

В первую очередь сравниваемые товары принадлежат к одной и той же родовой группе товаров – «часы». Так ЧАСЫ – прибор для измерения текущего времени (в секундах, минутах, часах) (см. <http://dic.academic.ru>).

Наличие общих признаков товаров сопоставляемых знаков свидетельствуют об их однородности (однородный – относящийся к тому же роду, разряду, одинаковый;

выполняющий ту же функцию, см. С.И. Ожегов, Толковый словарь русского языка, М, 1992).

Условия сбыта наручных часов, интерьерных часов и т.д. (например в магазинах: <http://www.bestwatch.ru>, <http://www.watchzone.ru>) и круг потребителей совпадают.

Что касается таких товаров как «часовые механизмы, запасные детали и футляры для часов», то необходимо отметить следующее.

Часовые механизмы являются неотъемлемой частью самих часов и зачастую производятся одним и тем же производителем и являются их неотъемлемой частью. Футляры для часов применяются как упаковка данного товара. Что касается товара «запасные детали для часов», то в ряде магазинов одновременно по мимо услуг по продаже часов, предлагаются услуги связанные с их ремонтом. Кроме того, запасные детали для часов можно приобрести непосредственно у производителя для осуществления ремонта часов самостоятельно.

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам принято во внимание, что сравниваемые знаки имеют очень высокую степень сходства, в связи с чем у потребителя может возникнуть представление о принадлежности вышеуказанных товаров одному источнику происхождения.

Резюмируя изложенное, оспариваемый товарный знак «MADO» по свидетельству №452428 является сходным до степени смешения с товарным знаком «MADO» по свидетельству №319651 в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 27.12.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №452428 недействительным в отношении товаров 14 класса МКТУ «наручные часы, часовые механизмы, запасные детали и футляры для часов».