

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 16.01.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.10.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1078583, поданное компанией Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG), Германия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1078583 знака «BMW Group Driving Experience», произведенной Международным бюро ВОИС 09.04.2011 с конвенционным приоритетом от 24.11.2010, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 39, 41 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1078583 представляет собой словесное обозначение «BMW Group Driving Experience», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 16.10.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «BMW Group Driving Experience» по международной регистрации №1078583 в отношении услуг 39, 41 классов МКТУ. Данное решение было вынесено с учетом заключения по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1078583 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1078583 является сходным до степени смешения со знаком «VOLKSWAGEN

DRIVING EXPERIENCE» по международной регистрации №960472, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 39, 41 классов МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 16.10.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №960472 предоставил свое согласие на регистрацию знака по международной регистрации №1078583 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 39, 41 классов МКТУ.

- согласие компании Volkswagen Aktiengesellschaft уже было принято российской экспертизой на стадии подачи ответов на предварительные отказы в регистрации знаков заявителя, на знак «BMW Group Driving Expérience» по международной регистрации №1072473 и на знак «MINI Driving Expérience» по международной регистрации №1076885, в результате чего товарные знаки нашего доверителя были приняты к охране на территории Российской Федерации.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 16.10.2012 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1078583 для всех заявленных услуг 39, 41 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (24.11.2010) конвенционного приоритета международной регистрации №1078583 правовая база для оценки её охраноспособности 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 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 14.4.2.2 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 определяется 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.

Знак по международной регистрации №1078583 представляет собой словесное обозначение «BMW Group Driving Experience», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении услуг 39, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №960472 представляет собой словесное обозначение «VOLKSWAGEN DRIVING EXPERIENCE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 39, 41 классов МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, заявленный знак по международной регистрации №1078583 и противопоставленный знак по международной регистрации №960472 содержат тождественные словесные элементы: «Driving Experience»/ «DRIVING EXPERIENCE» («Driving Experience» в переводе с английского языка означает «опыт вождения», см. Интернет, словари Яндекс), что обуславливает вывод о сходстве по фонетическому и семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Выполнение словесных элементов буквами латинского алфавита визуально сближает знаки.

В соответствии с изложенным коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ услуг 39 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых знаков показал, что данные услуги являются однородными, поскольку относятся к транспортным услугам и имеют одно назначение.

Анализ услуг 41 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений показал, что данные услуги однородны в силу их полного совпадения.

Однородность услуг 39, 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация знака по международной регистрации №1078583, с услугами 39, 41 классов МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный знак, и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Однако при рассмотрении поступившего возражения палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при подготовке решения об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1078583.

К указанным обстоятельствам относится информация о том, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака на регистрацию знака по международной регистрации №1078583 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 39 и 41 классов МКТУ.

В связи с вышеизложенным знак по международной регистрации №960472 не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1078583 в отношении услуг 39, 41 классов МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 16.01.2013, отменить решение Роспатента от 16.10.2012, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1078583 в отношении услуг 39 класса МКТУ «Services de navigation; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages» и 41 класса МКТУ «Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles».