

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 20.09.2013, поданное ООО «СИБИАР» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011739763, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011739763 с приоритетом от 02.12.2011 на имя заявителя было заявлено комбинированное



обозначение, выполненное в виде квадрата синего цвета, на фоне которого в центральной части расположены словесные элементы «Auto», «MOBIL», в верхней части – изобразительный элемент в виде стилизованного изображения трех флажков.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 02-05, 16, 21 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, в красном, белом, синем цветовом сочетании.

Роспатентом 25.06.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011739763. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Закключение мотивировано следующим.

Доминирующее положение в заявленном обозначении занимают неохранные словесные элементы «Auto» (auto – в переводе с английского языка имеет значение автомобиль; авто, автомашина, машина), «MOBIL» (mobil – сокращение от mobility – подвижность, мобильность, средство передвижения, см. Яндекс www.multitrans.ru/).

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков, включающих словесный элемент «MOBIL», зарегистрированных на имя компании «Эксон Мобил Корпорейшн» в отношении однородных товаров 04 класса МКТУ (свидетельство №469275 с приоритетом от 10.05.2011, свидетельство №458843 с приоритетом от 17.03.2011, свидетельство №429498 с приоритетом от 03.12.2009, свидетельство №370758 с приоритетом от 29.10.2007, свидетельство №373485 с приоритетом от 29.10.2007, свидетельство №366119 с приоритетом от 29.10.2007, свидетельство №367432 с приоритетом от 29.10.2007, свидетельство №367431 с приоритетом от 29.10.2007, свидетельство №358454 с приоритетом от 27.07.2007, свидетельство №214942 с приоритетом от 20.03.2000, свидетельство №77193 с приоритетом от 23.11.1984, свидетельство №61205 с приоритетом от 06.12.1977, свидетельство №61204 с приоритетом от 12.12.1977, свидетельство №52997 с приоритетом от 16.12.1974, свидетельство №52486 с приоритетом от 23.10.1974, свидетельство №52484 с приоритетом от 23.10.1974).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.07.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение отвечает требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса;
- словосочетание «AUTO MOBIL» само по себе является фантазийным и не указывает ни на одно из назначений или свойств, заявленных на регистрацию товаров и услуг;
- необоснованное восприятие экспертизы словосочетания «AUTO MOBIL» в качестве элемента, указывающего на назначение и свойство заявленных товаров и услуг, не дает оснований говорить о том, что обозначение состоит только из неохранных элементов;

- заявленное на регистрацию комбинированное обозначение представляет собой фантазийную этикетку, включающую охраноспособное обозначение «АUTO MOBIL» и изобразительные элементы, которые образуют целостную композицию за счет оригинального взаимного расположения, запоминающегося цветового решения, и в целом представляет собой дизайнерское решение, что является достаточным для индивидуализации товара конкретного производителя;

- кроме того, заявитель согласен с тем что, заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией противопоставленных товарных знаков. В связи с чем, просим исключить из перечня заявленных товаров и услуг товары 04 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.06.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2011739763 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 02, 03, 05, 16, 21 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

При подготовке к заседанию коллегии, назначенному на 06.12.2013, коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые не были учтены при принятии решения Роспатента.

К указанным обстоятельствам относится несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно сходство заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству №345681, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 02, 03, 04, 05, 21 классов МКТУ.

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение сходно с серией товарных знаков (указанных в решении Роспатента от 25.06.2013) не только в отношении однородных товаров 04 класса МКТУ, но и в отношении товаров 02 и 03 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 22.01.2014, заявитель представил дополнение к возражению, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель (ОАО «СИБИАР») использует противопоставленный товарный знак по свидетельству №345681 для индивидуализации выпускаемых им товаров и оказываемых услуг 02, 03, 04, 05, 16, 21, 35 классов МКТУ на основании зарегистрированного Роспатентом лицензионного договора;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют существенные звуковые, смысловые и визуальные различия;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №345681 представил безотзывное письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2011739763 в отношении заявленных товаров и услуг 02, 03, 04, 05, 16, 21, 35 классов МКТУ.

В дополнение к возражению заявителем был представлен оригинал письма-согласия – [1].

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

С учетом даты (02.12.2011) поступления заявки №2011739763 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункта 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь 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.

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.

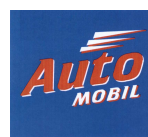
При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: 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.



Рассматриваемое комбинированное обозначение выполнено в виде квадрата синего цвета, на фоне которого в центральной части расположены словесные элементы «Auto», «MOBIL», в верхней части – изобразительный элемент в виде стилизованного изображения трех флажков.

Согласно информации, содержащейся в словарно-справочной литературе, входящие в состав заявленного обозначения слова имеют следующие значения:

- auto – в переводе с английского языка означает автомашина, автомобиль;
- mobil – в переводе с немецкого языка означает подвижный, живой, бодрый (см. Яндекс-словари).

С учетом семантики словесный элемент «Auto» характеризует заявленные товары и услуги, указывая на их назначение, а также. При этом следует отметить, что слово «Auto» также часто применяется разными производителями для маркировки товаров и услуг.

Таким образом, словесный элемент «Auto» является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, в виду многозначности перевода слова «MOBIL», толкование его смысла может быть различным. В связи с чем, слово «MOBIL» не может быть отнесено в разряд обозначений, которые прямо характеризуют заявленные товары и услуги.

Коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание, что рассматриваемое обозначение является комбинированным, состоящим из словесных элементов, выполненных в оригинальной графической манере (слова выполнены под наклоном, одно под другим, слово «Auto» выполнено буквами красного цвета с белой обводкой, слово «MOBIL» – буквами белого цвета с красной обводкой на фоне синего квадрата), а также изобразительного элемента в виде трех стилизованных флажков.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что несмотря на присутствие в заявленном обозначении неохранным элемента «Auto», оно обладает совокупностью свойств, необходимых и достаточных для его существования в качестве средства индивидуализации товаров и услуг конкретного лица (заявителя).

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

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением указаны:

- товарные знаки по свидетельствам: №469275 – (1), №458543 – (2), №429498 – (3), №370758 – (4), №373485 – (5), №366119 – (6), №367432 – (7), №367431 – (8), №358454 – (9), №214942 – (10), №77193 – (11), №61205 – (12), №61204 – (13), №52997 – (14), №52486 – (15), №52484 – (16).

Противопоставленные знаки – (1-16) представляет собой серию знаков, объединенных общим элементом «MOBIL», зарегистрированных на имя одной

компании. Правовая охрана знакам предоставлена в отношении товаров 04 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству №345681 – (17) представляет собой



комбинированное обозначение, выполненное в виде квадрата голубого цвета, на фоне которого в центральной части расположены словесные элементы «Авто», «МАСТЕР», в верхней части – изобразительный элемент в виде стилизованного изображения флага. Правовая охрана знакам предоставлена в отношении товаров 02, 03, 04, 05, 21 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-16) показал, что рассматриваемое обозначение и противопоставленные знаки (1-16) содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «MOBIL».

Включение в рассматриваемый знак в качестве обладающего индивидуализирующей способностью словесного элемента «MOBIL», тождественного словесному элементу противопоставленных товарных знаков (1-16), обуславливают вывод об ассоциации заявленного обозначения с товарными знаками (1-16) в целом.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что товары 04 класса МКТУ «технические жиры и масла (за исключением пищевых жиров и масел, эфирных масел), смазочные вещества, составы, связывающие пыль, горючие составы (включая бензин для двигателей) и вещества для осветительных целей, свечи, ночники и фитили», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам (1-16), однородны товарам 02 класса МКТУ «масла антикоррозионные; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; смазки антикоррозионные консистентные» и товарам 04 класса МКТУ «технические масла и смазки; смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе моторные бензины) и осветительные материалы», указанным в перечне рассматриваемой заявки, поскольку относятся к одному роду товаров, имеют одно назначение, один круг потребителей.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака (17) обусловлено общим зрительным впечатлением, а именно сходным композиционным решением: наличием квадрата, в котором словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены буквами одного размера, в одной цветовой гамме, расположены в центре один под другим, под одинаковым наклоном, а также сходством сочетания цветов (красный-белый-синий – красный-белый-голубой).

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары являются однородными, поскольку относятся к одному роду товаров, имеют одно назначение, один рынок сбыта и круг потребителей.

Вместе с тем следует отметить, что правообладатель противопоставленного знака (17) представил безотзывное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2011739763 в отношении заявленных товаров и услуг 02, 03, 04, 05, 16, 21, 35 классов МКТУ. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие, которое устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2011739763 в отношении товаров и услуг, указанных в перечне заявки и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 20.09.2013, отменить решение Роспатента от 25.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011739763.