

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, рассмотрела возражение от 25.11.2013, поданное фирмой Шимано Инк., Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 15.08.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011728700, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2011728700 было подано 02.09.2011 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



DYNA·SYS, включающее словесный элемент, состоящий из слов «DYNA» и «SYS», соединенных точкой, выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, над которыми расположен изобразительный элемент в виде латинской буквы «D» белого цвета, также выполненной в оригинальной графике на фоне геометрической фигуры черного цвета, близкой к четырехугольнику.

Решение Роспатента от 15.08.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011728700 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было

установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «DYNA» по свидетельству №78226 (срок действия регистрации продлен до 18.06.2015), ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

Сходство знаков определено на основании фонетического (фонетическое вхождение противопоставленного товарного знака в словесный элемент заявленного обозначения, при этом слово «SYS» представляет собой сокращение от английского слова system – система и является слабым элементом, а при экспертизе учитывается сходство именно сильных элементов) и визуального сходства словесных элементов.

Однородность товаров 12 класса МКТУ определено в силу их принадлежности к одной родовой группе товаров.

В возражении от 25.11.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента от 15.08.2013.

Доводы возражения содержат следующие аргументы:

- товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке №2011728700, очень специфичны, они не являются однородными товарам противопоставленного знака, при этом заявитель занимает ведущие позиции на рынке этих специфических товаров, и потребитель этих товаров также специфичен;

- заявленное обозначение в значительной мере отличается от противопоставленного знака и не является сходным с ним до степени смешения;

- потребителю заявленное обозначение хорошо известно, оно активно применяется для маркировки заявленных товаров во многих странах мира, в том числе и в России, приобрело определенную репутацию и узнаваемый образ;

- вышеуказанные обстоятельства полностью исключают возможность смешения товаров, маркированных сравниваемыми знаками.

В возражении заявитель подробно останавливается на каждом из вышеперечисленных аргументов, в частности указывает, что заявитель выпускает специальные детали для горных спортивных велосипедов, придающих велосипеду высокую проходимость на пересеченной местности, по горным тропам, при езде по оврагам и т.п.

Что касается противопоставленного товарного знака, то в нем товары 12 класса указаны очень обобщенно: транспортные средства, аппараты, передвигающиеся по земле, воде и воздуху, их части и принадлежности. Такая формулировка, по мнению заявителя, свидетельствует об отсутствии у владельца данного знака цели и стремления использовать данный знак для специфических узкопрофильных товаров.

Заявитель полагает, что об отсутствии однородности между заявленными товарами 12 класса МКТУ и товарами 12 класса МКТУ противопоставленной регистрации свидетельствуют различные условия реализации, круг потребителей, свойства и назначение этих товаров, отсутствие взаимозаменяемости и взаимодополняемости.

Потребитель хорошо знаком как с заявителем в лице японской фирмы Шимано Инк., так и с велосипедными компонентами, произведенными этой фирмой, маркированными заявленным обозначением, при этом потребитель особенно внимателен к этим товарам, что исключает возможность смешения знаков. Заявитель также отмечает, что правообладатель противопоставленного товарного знака – японская фирма Тойота, имеет свой круг потребителей в специализированных центрах обслуживания. Невозможна ситуация, когда потребитель запчастей для автомобилей Тойота по ошибке купит компоненты велосипеда Шимано.

Заявитель также полагает, что исследование собственно знаков приводит к выводу об отсутствии между ними сходства до степени смешения. Так, заявленное комбинированное обозначение по графическому образу никак нельзя

признать ассоциируемым в целом с противопоставленным словесным товарным знаком «DYNA». Несмотря на некоторое сходство, обусловленное присутствием одинакового элемента «DYNA», при сравнении звуковых образов следует учитывать наличие буквы «D» и словесного элемента «SYS», определяющих звуковое различие между знаками. Семантическое различие между знаками обусловлено тем, что в заявленном обозначении словесные элементы воспринимаются в значении «динамическая система», а в противопоставленном знаке просто как фантазийное слово, либо возможен слабый намек на динамику, а указание на систему отсутствует.

Анализируя все три образа сравниваемых знаков – визуальный, звуковой, смысловой, заявитель приходит к выводу, что отличия есть по всем образам, при этом небольшое звуковое сходство нивелируется большими различиями в графике, и в целом знаки не являются сходными до степени смешения.

В возражении приведена информация о заявителе, активно работающем в узкой специфической нише производства велосипедных компонентов, а также теоретические аспекты применения действующего законодательства в данном конкретном случае.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.08.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011728700.

К возражению приложены выдержки из каталогов за 2011-2013 годы и рекламные материалы и публикации из сети Интернет о товарах, маркированных заявленным обозначением и знаком «DYNA.SYS».

На заседании коллегии, которое состоялось 10.02.2014, заявитель ограничил перечень товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2011728700, следующим образом: «трансмиссии для горных велосипедов».

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

С учетом даты (02.09.2011) поступления заявки №2011728700 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его 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 Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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 (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент, состоящий из слов «DYNA» и «SYS», соединенных точкой, выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, над которыми расположен

изобразительный элемент в виде латинской буквы «D» белого цвета, также выполненной в оригинальной графике на фоне геометрической фигуры черного цвета, близкой к четырехугольнику.

Несмотря на то, что изобразительный элемент с буквой «D» занимает центральное положение в композиции заявленного обозначения, словесные элементы «DYNA.SYS», наряду с изобразительным элементом, также играют существенную роль в осуществлении основной индивидуализирующей функции товарного знака, что подтверждается представленными рекламными материалами и каталогами, в которых, помимо заявленного обозначения, для обозначения компонентов для горного велосипеда используются словесные элементы «DYNA-SYS», «DYNA SYS». Кроме того, как известно, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №78226 представляет собой словесное обозначение «DYNA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком определено на основании фонетического (полное фонетическое вхождение) сходства словесных элементов «DYNA.SYS» и «DYNA».

Довод заявителя о фонетическом различии между сравниваемыми знаками, основанном на различном числе букв и слогов, а также необходимости учитывать при звуковом воспроизведении наличие в заявленном обозначении буквы «D», нельзя признать убедительным, поскольку противопоставленный товарный знак «DYNA» полностью входит в заявленное обозначение, что определяет вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения по фонетическому признаку сходства словесных обозначений. При этом следует согласиться с выводом экспертизы о слабости элемента «SYS», представляющего собой сокращение от английского слова «system» - система (см. Яндекс.Словари), частое использование которого в товарных знаках ослабило его различительную

способность, а при экспертизе учитывается тождество и сходство именно сильных элементов.

Заявитель признает, что элемент «SYS» связан с понятием «система», однако на этом строит свой вывод о смысловом различии между сравниваемыми знаками, утверждая, что в заявленном обозначении словесные элементы «DYNA.SYS» могут восприниматься в значении «динамическая система», в отличие от фантазийного слова «DYNA», не имеющего смыслового значения. Однако, учитывая тождество не имеющих смыслового значения слов «DYNA» в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке, а также отсутствие грамматической и смысловой связи между элементами «DYNA» и «SYS», этот вывод нельзя признать убедительным.

Следует согласиться с выводом заявителя о наличии визуальных различий между знаками, однако, принимая во внимание, что в противопоставленном словесном товарном знаке отсутствуют какие-либо изобразительные элементы, комбинирование которых со словесным элементом могло бы усилить различия между сравниваемыми знаками, имеющиеся визуальные различия не играют существенной роли для вывода о сходстве знаков в целом.

Однородность товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, представляющих собой принадлежности велосипедов, даже с учетом ограничения перечня только «трансмиссиями для горных велосипедов», и товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства; аппараты, передвигающиеся по земле, воде и воздуху, их части и принадлежности», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, определяется принадлежностью их к одной родовой группе товаров, а именно к частям и принадлежностям транспортных средств, которые включают также велосипеды. Формулировка товаров в противопоставленном товарном знаке носит более общий родовой характер по отношению к товарам, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, благодаря чему возникает принципиальная

возможность представления о том, что производителем этих товаров может быть одно лицо.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак, несмотря на некоторые визуальные отличия, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ вызывают сходные ассоциации, благодаря наличию в их составе тождественных сильных словесных элементов, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Доводы заявителя об известности фирмы Шимано Инк. и ее товаров на российском рынке, а также представленные в подтверждение этого рекламные материалы и каталоги не могут преодолеть основание для отказа в регистрации товарного знака по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, связанное с правами третьих лиц, в частности, с исключительным правом компании Тойота Дзидоса Кабусики Кайся (Тойота Мотор Корпорейшн), Япония - правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №78226 в отношении товаров 12 класса МКТУ, однородных заявленным товарам.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011728700, следует признать обоснованным.

По окончании рассмотрения возражения от заявителя в Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило Особое мнение от 14.02.2014, доводы которого сводятся к мотивам возражения, анализ которых дан в настоящем заключении.

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

отказать в удовлетворении возражения от 25.11.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 15.08.2013.