

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 16.12.2013, поданное компанией «Koninklijke Philips Electronics N.V.», Нидерланды (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1109313, при этом установлено следующее.



Знак «» с конвенционным приоритетом от 02.08.2011 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 30.01.2011 за № 1109313 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 07.10.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1109313 в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ, в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента обосновано заключением по результатам экспертизы, в котором указано, что знак по международной регистрации № 1109313 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ фонетически сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица («Автодеск, Инк., корпорация штата

Делавэр», США) знаком «3DS MAX» по свидетельству № 367188, приоритет 04.07.2007, товары 09 класса МКТУ [1].

В заключении экспертизы также указано, что элемент «3D» является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью («3D» - трехмерный, в трех измерениях).

В палату по патентным спорам 17.12.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые знаки не могут быть признаны сходными, поскольку имеют ряд фонетических («три д макс» и «три ди-эс макс» - разное количество слогов, звуков и букв), семантических (в элементы «3D» и «3DS» заложены разные идеи, а использование элемента «MAX» в отношении товаров 09 класса МКТУ является распространенной практикой) и графических отличий (сравниваются знаки – комбинированный с доминирующим положением изобразительного элемента и простой словесный знак, визуальные образы рассматриваемых обозначений не будут порождать в сознании потребителя ассоциации об их принадлежности одному владельцу).

Также в возражении приведен подробный анализ неоднородности товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых знаков. Так, в перечне товаров противопоставленного товарного знака [1] имеются товары: «компьютерное программное обеспечение и компьютерные продукты», а заявитель готов ограничить перечень товаров 09 класса МКТУ следующим образом: «appareils et instruments pour l'enregistrement, le traitement, la transmission et la reproduction de sons et d'images, à savoir, appareils de television (устройства для записи, обработки, передачи и воспроизведения звука и изображения, а именно: телевизоры».

Кроме того, заявителем выражено согласие с исключением из самостоятельной правовой охраны элемента «3D».

В подтверждение своих доводов заявителем представлены материалы (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации № 1109313 в отношении вышеуказанных товаров 09 класса МКТУ.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (02.08.2011) международной регистрации № 1109313 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только 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.

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

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 № 1109313 является комбинированным и содержит буквенно-цифровые элементы «3D MAX», выполненные заглавными буквами латинского алфавита на фоне композиции из множества прямоугольников и лучей, выходящих из центра композиции. Знак выполнен в цветовом сочетании: «noir, blanc, bleu, rouge, vert, orange, jaune et pourpre». В возражении предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ: «appareils et instruments pour l'enregistrement, le traitement, la transmission et la reproduction de sons et d'images, à savoir, appareils de television (устройства для записи, обработки, передачи и воспроизведения звука и изображения, а именно: телевизоры».

Противопоставленный товарный знак «3DS MAX» [1] содержит буквенно-цифровой элемент «3DS» и слово «MAX», выполненные заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ: «компьютерное программное обеспечение и компьютерные продукты».

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 1109313 и противопоставленного знака [1] показал, что каждое обозначение содержит в своем составе фонетически близкие элементы «3D MAX /3DS MAX»: тождественное слово

«MAX» и близкие буквенно-цифровые элементы: сочетание цифры «3» и букв «D» и «DS».

Наличие оригинальной графической проработки у знака по международной регистрации № 1109313 не влияет на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Изложенное свидетельствует об ассоциировании сопоставляемых знаков в целом, несмотря на отдельные их отличия.

Вместе с тем, необходимо указать, что смешение товарных знаков напрямую связано с областью деятельности, в которой они применяются, в связи с чем коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание следующее.

Товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1109313, относятся к телевизорам.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ, относящихся к компьютерному программному обеспечению.

Сопоставительный анализ данных товаров показал отсутствие их однородности, поскольку они представляют собой отдельные виды товаров, имеют разные назначение, условия реализации и круг потребителей.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что элемент «3D» является сочетанием цифры и буквы и означает «сокр. от 3-dimensional, трехмерный, в трех измерениях» (<http://slovari.yandex.ru/>). Анализ данного элемента показывает, что для товаров 09 класса МКТУ заявленного перечня оно не обладает различительной способностью, что является основанием для признания его не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем, элемент «3D» не занимает доминирующего положения в заявленном знаке и может быть включен в его состав как неохраняемый элемент. Указанное заявителем не оспаривается.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1109313 в соответствии с требованиями,

регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в возражении, с исключением из самостоятельной правовой охраны элемента «3D».

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

удовлетворить возражение от 16.12.2013, отменить решение Роспатента от 07.10.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1109313 в отношении товаров 09 класса МКТУ: «appareils et instruments pour l'enregistrement, le traitement, la transmission et la reproduction de sons et d'images, à savoir, appareils de television» с исключением из самостоятельной правовой охраны элемента «3D».