

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 компании «Байерише Моторен Верке Акциенгезельшафт», Германия (далее - лицо, подавшее возражение), от 21.09.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №457919, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2010738155 с приоритетом от 26.11.2010 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.03.2012 за №457919 на имя ОАО «Газпром нефть», Россия (далее — правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного обозначения «G-Drive», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым размещен изобразительный элемент в виде отрезка прямой желтого цвета, заканчивающегося изображением стилизованной звезды. Буква «G» выполнена с использованием желто-оранжево-красной цветовой гаммы, а слово «Drive» выполнено в сером и светло-сером цветовом сочетании. Над словесным элементом «Drive» расположен неохраняемый словесный элемент «extra-performance». Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 01, 04, 12, 16, 20 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.09.2012 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех товаров и услуг, ввиду того, что указанная регистрация произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- лицо, подавшее возражение, является всемирно известной компанией – производителем автомобилей и принадлежностей к ним под товарным знаком «BMW»;

- различные модели автомобилей «BMW» во всем мире маркируются серией товарных знаков с использованием обозначения «Drive» в виде разных сочетаний;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со словесными знаками «IDrive» по международной регистрации №750332 [1], «xDrive» по международной регистрации №795021[2], «MyDrive» по международной регистрации №819403[3], «MDrive» по международной регистрации №846134 [4], «SDrive» по международной регистрации №936458[5], «HDrive» по международной регистрации №940979[6], «eDrive» по международной регистрации №940980[7], владельцем которых является лицо, подавшее возражение, правовая охрана которым на территории РФ была предоставлена ранее даты приоритета оспариваемого знака;

- сравниваемые обозначения являются сходными фонетически, поскольку все они содержат доминирующий элемент «Drive», в связи с чем обозначение «G-Drive» будет восприниматься как вариант ранее зарегистрированных знаков [1-7];

- семантический смысл слова «Драйв» означает состояние приятного возбуждения, удовольствия, риска (Яндекс. Словари), совпадение по смысловому значению основного доминирующего элемента всех сравниваемых знаков является очевидным;

- изобразительный элемент оспариваемого товарного знака существенного значения для оценки его сходства с серией знаков лица, подавшего возражение, не имеет;

- все знаки [1-7] зарегистрированы, в числе прочих, в отношении товаров 12 класса МКТУ (автомобили или автотранспортные средства и их части; аппараты, передвигающиеся по земле, воздуху или воде), которые являются однородными товарам 12 класса МКТУ оспариваемой регистрации;

- знак [1] содержит товары 16 класса МКТУ, которые являются однородными части товаров 16 класса МКТУ оспариваемого знака;

- по мнению лица, подавшего возражение, перечень товаров 07, 09, 12, 16, 28 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков, является однородным части перечня услуг 35 и 37 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, поскольку при введении в гражданский оборот своих товаров лицо, подавшее возражение, вправе оказывать сопутствующие услуги по рекламе, продаже или продвижению товаров, ремонту и обслуживанию, мойке и хранению;

- факт широкой известности автомобилей «BMW» способствует формированию у потребителя ассоциаций вариантов слова «Drive» со слабыми элементами в виде отдельных буквенных обозначений исключительно с определенным производителем товаров и непосредственно с товарами 12 класса МКТУ и сопутствующим им услугам сервиса.

В возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №457919 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, части товаров 16 (печатная продукция; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); брошюры; буклеты; бюллетени информационные; издания печатная; материалы графические печатные; материалы для обучения (за исключением приборов); продукция печатная; проспекты; учебники) и услуг 35 (реклама; менеджмент в сфере бизнеса; агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация

торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]), 37(ремонт; установка оборудования; восстановление двигателей, полностью или частично изношенных; восстановление машин, полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; информация по вопросам ремонта; мытье автомобилей; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт транспортных средств; смазка транспортных средств; станции обслуживания транспортных средств, услуги станций обслуживания транспортных средств и услуги заправочных станций транспортных средств; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; чистка транспортных средств) классов МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв на данное возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак и знаки [1-7] не являются сходными до степени смешения;
- согласно результатам социологического исследования ОАО «ВЦИОМ» потребитель не смешивает товарные знаки БМВ и товарные знаки ОАО «Газпромнефть»;

- словесный элемент «Drive», входящий в состав сравниваемых знаков и являющийся словом английского языка, обладает слабой различительной способностью, как относящийся к управлению автомобилем;

- Англо-русский словарь В.К. Мюллера определяет слово «Drive» как «везти (в автомобиле, экипаже и т.п.), ехать (в автомобиле, экипаже и т.п.), управлять (машиной, автомобилем); существует множество словообразований от данного слова в английском языке, связанных непосредственно с автомобилями, в том числе: four wheel drive – полный привод, front-drive – передний привод, driver – водитель и др.;

- слово «Drive» присутствует во всех словарях и знакомо большинству потребителей, поскольку английский язык изучается в подавляющем большинстве российских школ;

- слово «Drive» широко известно в отношении автотранспортной сферы, так, перед покупкой автомобиля продавцами автомобилей предлагается такая услуга как TEST DRIVE (тест драйв);

- согласно данным социологического опроса ВЦИОМ большинство опрошенных устойчиво ассоциируют слово «Drive» с автомобильной сферой, абсолютное большинство респондентов ассоциируют слово «Drive» с автомобилями (88,6% автовладельцев РФ и 90,2% владельцев BMW), примерно такое же число респондентов понимают значение слова «Drive» как процесс управления автомобилем или езды на нем;

- в силу указанного элемент «Drive», входящий в состав сравниваемых знаков, обладает слабой различительной способностью в отношении товаров 12, услуг 37 классов МКТУ, а также других товаров и услуг, связанных с производством, реализацией и обслуживанием автомобилей;

- слово «Drive» широко используется различными производителями, слово «Drive» входит в состав ряда товарных знаков, охраняемых на территории России, принадлежащих иным лицам;

- патентное ведомство Германии в отношении элемента «Drive» придерживается более консервативной позиции, считая его описательным, что

отражено в решении об отказе в предоставлении правовой охраны словесному обозначению G-Drive на территории Германии;

- оспариваемый товарный знак «G-Drive» является комбинированным, буква G выделена дизайнерским приемом, отличающим ее от слова Drive, обе составляющие словесного элемента «G-Drive»(джи драйв) являются ударными и отделены друг от друга тире, что обуславливает восприятие знака как состоящего из двух самостоятельных элементов;

- элемент «G» несет в оспариваемом товарном знаке основную функцию, обозначение «G-Drive» было создано в порядке материнского бренда Газпрома, являющегося основным акционером ОАО «Газпром нефть»;

- ОАО «Газпром нефть» развивает целое семейство суббрендов под условным названием G-Family: G-Drive, G-Energy, G-Wave, G-Motion, G-Special и др.;

- сравниваемые знаки производят разное впечатление на потребителей за счет наличия в оспариваемом товарном знаке сильного элемента «G», что исключает возможность смешения производителей товара;

- отсутствие смешения подтверждено также результатами социологического исследования ВЦИОМ, согласно которым большинство опрошенных не ассоциируют знаки iDrive и xDrive с каким-то определенным товаром и/или производителем;

- знаки MyDrive, Mdrive, SDrive, hDrive, eDrive знакомы лишь немногим из участвующих в исследовании, полученные результаты находятся ниже статистически значимых величин для данного исследования и не позволяют говорить о какой-либо известности;

- товары 07, 09, 12, 16, 28 классов МКТУ не могут быть признаны однородными услугам 35, 37 классов МКТУ, в частности, реклама и услуги автозаправочных станций не являются сопутствующими производству и продаже автомобилей.

С учетом изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву приложены следующие материалы:

- обозначения, зарегистрированные на имя ОАО «Газпром»[8];
- фотографии АЗС «Газпром нефть»[9];
- рекламные материалы [10];
- маркетинговые стратегии [11];
- социологический отчет ВЦИОМ [12];
- устав ОАО «Газпром нефть» [13];
- заключение эксперта о сходстве товарных знаков [14];
- сравнительная таблица товарных знаков [15];
- примеры использования обозначения «4WD», лексических единиц «Test drive», «Тест драйв», примеры использования товарных знаков БМВ [16];
- результаты поиска товарных знаков и обозначений, содержащих элемент «Drive»[17];
- распечатки из реестра товарных знаков, подтверждающие использование элемента «Drive» в составе товарных знаков производителей автомобилей [18];
- распечатка из реестра общеизвестных товарных знаков [19];
- распечатки из реестра товарных знаков, подтверждающие использование элемента «G» в серии товарных знаков ОАО «Газпром» [20];
- решение Патентного ведомства Германии об отказе в предоставлении правовой охраны обозначению G-Drive [21];
- выдержки из словарей [22];
- лингвистическое заключение специалиста Института русского языка им. Виноградова [23];
- страницы из «Руководства по эксплуатации» для автомобилей Mitsubishi Pajero, Mercedes – Benz [24].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (26.11.2010) 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с 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 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они

обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного обозначения «G-Drive», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым размещен изобразительный элемент в виде отрезка прямой, заканчивающегося стилизованным изображением звезды. Знак зарегистрирован в оранжевом, желтом, красном, светло-сером, сером и черном цветовом сочетании для товаров 01, 04, 12, 16, 20 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Возражение от 21.09.2012 основано на несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг знаков [1-7], правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации ранее на имя лица, подавшего возражение.

Знак [1] представляет собой словесное обозначение «IDrive», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения. Знаку предоставлена охрана в отношении товаров 12, 16 и 28 классов МКТУ.

Знак [2] представляет собой словесное обозначение «xDrive», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения. Правовая охрана предоставлена знаку в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Знак [3] представляет собой словесное обозначение «MyDrive», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения. Знаку предоставлена охрана в отношении товаров 09 и 12 классов МКТУ.

Знак [4] представляет собой словесное обозначение «MDrive», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения. Знаку предоставлена охрана в отношении товаров 09 и 12 классов МКТУ.

Знак [5] представляет собой словесное обозначение «SDrive», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения. Знаку предоставлена охрана в отношении товаров 07, 09, 12 и 28 классов МКТУ.

Знак [6] представляет собой словесное обозначение «hDrive», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения. Знаку предоставлена охрана в отношении товаров 12 и 28 классов МКТУ.

Знак [7] представляет собой словесное обозначение «eDrive», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения. Знаку предоставлена охрана в отношении товаров 12 и 28 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1-7] показал следующее.

Действительно, сравниваемые обозначения содержат в своем составе словесный элемент «Drive». Однако, указанный элемент, являющийся лексической единицей английского языка и означающий в переводе на русский язык в своем наиболее известном значении «ехать, ездить (на автомобиле), управлять автомобилем» (см. Яндекс. Словари ABBYY Lingvo), в отношении товаров, связанных с транспортом, в том числе автомобильным, имеет слабую различительную способность. Кроме того, следует отметить, что довод возражения о наличии серии знаков не является правомерным, поскольку, кроме приведенных в возражении международных регистраций [1-7], существует ряд товарных знаков, включающих словесный элемент «Drive», зарегистрированных на имя иных лиц в отношении однородных товаров (см., например, товарные знаки DRIVE по свидетельству №419892, e.drive по свидетельству №300784,

S.drive по свидетельству №299251, A.drive по свидетельству №340072, Natural Drive по свидетельству №280317, HI-WAY DRIVE по свидетельству №278586 и др.). Также нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что словесная часть «Drive» является наиболее сильным элементом сравниваемых знаков, также как нет оснований полагать, что словесный элемент «Drive» ассоциируется с каким-либо конкретным лицом. Наличие у элемента «Drive» смыслового значения, связанного с управлением автомобилем, а также частое использование этого элемента в товарных знаках разных производителей товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ свидетельствует о слабости указанного элемента, в связи с чем элемент «Drive» не может быть положен в основу серии знаков.

В силу указанного отсутствуют основания полагать, что противопоставленные знаки [1 - 7] представляют собой серию знаков, образованную словесным элементом «Drive».

С учетом того, что часть «Drive» сравниваемых знаков обладает слабой различительной способностью, как было установлено выше, следует признать, что оспариваемый товарный знак со словесным элементом «G-Drive» не является сходным ни с одним из противопоставленных знаков, поскольку они отличаются начальными (наиболее сильными) частями обозначений, которые акцентируют на себе внимание потребителя при восприятии им обозначения в целом. Кроме того, оспариваемый товарный знак в отличие от словесных знаков [1 – 7], выполненных стандартным шрифтом в черно-белой гамме, выполнен в оригинальной графической манере в яркой цветовой гамме, причем буква «G» выполнена в желто-оранжево-красном цветовом сочетании, а словесный элемент «Drive» выполнен с использованием оттенков серого цвета. Также в оспариваемом знаке присутствует изобразительный элемент и дополнительный словесный элемент «extra-performance». Указанное свидетельствует о том, что сравниваемые знаки производят разное зрительное впечатление на потребителя.

Также следует отметить, что буква «G» словесного элемента оспариваемого знака, выполненная оригинальным шрифтом, входит в состав нескольких

товарных знаков правообладателя, образованных подобным образом, что повышает узнаваемость оспариваемого товарного знака и уменьшает вероятность смешения товаров, маркированных этим знаком, с товарами лица, подавшего возражение. Таким образом, товарный знак по свидетельству №457919 не ассоциируется со знаками [1 - 7], что позволяет признать их несходными в целом.

Отсутствие сходства сравниваемых знаков исключает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров, маркированных сопоставляемыми обозначениями, одному производителю.

В связи с указанным у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 21.09.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №457919.