

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 24.12.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.09.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012707789, поданное Новожиловым Алексеем Павловичем, г. Хабаровск (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012707789 с приоритетом от 16.03.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 12 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «Interparts», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 16.09.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров и услуг 07, 12, 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 07, 12, 35 классов МКТУ на основании пункта 1 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Несоответствие пункту 1 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение «Interparts» является сложносоставным словом, образованным из двух частей, где «Inter» в переводе с английского языка имеет значение «международный, интернациональный», что указывает на территорию деятельности заявителя, а «parts» в переводе с английского языка означает «комплектующие, запасные детали, части, детали машин, узел (часть блока) (см. Интернет, словари), что указывает на вид и свойство, состав

заявленных товаров 07, 12 классов МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ. Также установлено, что заявленное обозначение «Interparts» используется различными компаниями для обозначения товаров и услуг, однородных заявленным товарам и услугам по рассматриваемой заявке, то есть оно не способно индивидуализировать конкретного производителя товаров или лицо, оказывающее услуги. Кроме того, в отношении услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- товарным знаком «Interparts» по свидетельству №390593 с приоритетом от 18.12.2007 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [1];
- товарным знаком «Interparts» по свидетельству №371905 с приоритетом от 17.07.2007 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [2].

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

- индивидуальный предприниматель Новожилов Алексей Павлович является единственным официальным дилером компании «Interparts Co., Ltd» на территории Российской Федерации;
- компания «Interparts Co., Ltd» является правообладателем товарного знака «Interparts», зарегистрированного на территории Южной Кореи (свидетельство № 0608032) на товар «масляные фильтры для автомобилей»;
- относительно ссылок экспертизы на различные сайты заявитель хотел бы отметить следующее. Сайты www.interparts.ru и www.interparts.me, отсылают к правообладателю товарного знака по свидетельству №371905, зарегистрированного только на услуги 35 класса МКТУ, а сайт www.interparts.a--a.ru дает информацию о компании «Interparts Co. Ltd»;
- несмотря на то, что заявленное обозначение является общепринятым (как указано в заключении экспертизы), так как используется различными компаниями, существует исключение, которое подтверждает, что компания «Interparts Co., Ltd» имеет свидетельство, зарегистрированное на товар «масляные фильтры для автомобилей». Исходя из этого компания «Interparts Co., Ltd» дает согласие на регистрацию обозначения «Interparts» Новожиловым Алексеем Павловичем только на часть товаров 07 класса МКТУ «фильтры [детали машин или двигателей]».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 16.09.2013 и регистрации заявленного обозначения в

качестве товарного знака в отношении товаров 07 класса МКТУ «фильтры [детали машин или двигателей]».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Письмо-согласие компании «Interparts Co., Ltd» - на 2 л. в 1 экз.;
2. Сведения о партнерских отношениях - на 2 л. в 1 экз.;
3. Заверенная копия контракта № Р-2-11/12 между ИП Новожиловым и компанией «Interparts Co., Ltd» - на 3 л. в 1 экз.;
4. Заверенная копия дополнения № 1 к контракту № Р-2-11/12 - на 1 л. в 1 экз.;
5. Заверенная копия дополнения № 2 к контракту № Р-2-11/12 - на 1 л. в 1 экз.;
6. Копия уведомления об отказе в регистрации - на 1 л. в 1 экз.;
7. Свидетельство о регистрации товарного знака «Interparts» на 2 л. В 1 экз.

Изучив материалы дела, коллегия палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (16.03.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к таким обозначениям 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; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Interparts», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Согласно материалам возражения правовая охрана испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ «фильтры [детали машин или двигателей]».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Слово «Interparts» является сложносоставным и состоит из словесных элементов:

- «Inter» - (префикс) – между, меж; (как приставка) – меж, между, взаимно; международный, интернациональный; (начальный элемент сложных слов со значением взаимодействия) – между..., взаимо..., внутри...

- «parts» - комплектующие, запасные детали, части, детали машин, узел (часть блока), см. Яндекс, Интернет, словари.

Таким образом, слово «Interparts» может быть расценено как сложносоставное слово со значением «взаимокомплектующие» или как «международные детали машин», следовательно заявленное обозначение указывает на вид, свойство указанных выше товаров, а также указывает на территорию деятельности заявителя, в связи с чем не обладает различительной.

Также, при обращении к общедоступным поисковым системам Интернета было выявлено, что обозначение «Interparts» используется различными хозяйствующими субъектами для обозначения товаров, однородных заявленным товарам 07 класса МКТУ, например, Международная корпорация «Interparts Industries» - дистрибьютер и поставщик автомобильных запчастей, а также крупнейший мировой производитель полного привода валов и комплектующих, корпорация была основана в 1987 году; компания «Interparts Drumalee Ltd» была основана в 1984 году, компания занимается запчастями для всех марок грузовых автомобилей; магазин автозапчастей «Interparts» — на все марки автомобилей японского и корейского производства, в связи с чем, заявленное обозначение не способно индивидуализировать конкретного производителя товаров (см. Интернет, Яндекс: www.autopiter.ru/brand/interparts, www.auto-shans.ru/zapchasti/, <http://iterparts.ie/about-us>).

Что касается письма-согласия от корейской компании «Interparts Co., Ltd», представленного заявителем в защиту заявленного обозначения, то указанный документ не может служить основанием для преодоления препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 07 класса МКТУ в рамках требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку, как уже отмечалось выше, кроме указанной компании обозначение «Interparts» используется другими компаниями в отношении товаров, однородных заявленным товарам 07 класса МКТУ.

Кроме того, представленные заявителем документы не подтверждают того, что до даты подачи заявки №2012707789 заявленное обозначение воспринималось как знак маркировки товаров 07 класса МКТУ, принадлежащих Новожилову А.П., поскольку не представлены сведения о территории распространения товаров под обозначением «Interparts», длительности и регулярности использования обозначения «Interparts», объеме затрат на рекламу.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «Interparts», как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса необходимо отметить следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение в виде прямоугольника, в котором расположен словесный элемент «Interparts», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из прямоугольника, в котором расположено стилизованное изображение автомобиля, и словесного элемента «Interparts», выполненного прописным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенного под изобразительными элементами. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Поскольку заявитель ограничил заявленный перечень товаров товарами 07 класса МКТУ, то противопоставленные товарные знаки [1-2], зарегистрированные в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения для товаров 07 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 24.12.2013, оставить в силе решение Роспатента от 16.09.2013.