

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 25.03.2016 возражение компании Jaguar Land Rover Limited, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013728170 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013728170 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 16.08.2013 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 39 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «INCONTROL», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.06.2015 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации товарного знака в отношении части товаров 09 класса МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ с товарным знаком «iControl» по свидетельству № 494820, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.03.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.06.2015.

Доводы возражения сводятся к тому, что сравниваемые знаки не являются сходными, так как они отличаются количеством звуков и букв, составом звуков и букв и шрифтовым исполнением, а программное обеспечение, интегрированное в автомобили, для которого испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, не является однородным программному обеспечению, для которого охраняется противопоставленный товарный знак, так как они применяются в разных областях и, исходя из этого, отличаются кругом потребителей.

Кроме того, в возражении отмечено, что между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака ведутся переговоры по заключению договора о сосуществовании.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг.

Необходимо отметить, что переговоры по заключению договора о сосуществовании между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака уже упоминались заявителем на стадии экспертизы заявленного обозначения в корреспонденции, поступившей 13.04.2015, то есть более года назад, и коллегия, тем не менее, сочла целесообразным по просьбе его представителя перенести назначенное на 14.06.2016 заседание по рассмотрению возражения на более позднюю дату – 28.06.2016, однако никаких документов о согласии правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на указанную дату заседания коллегии так и не было представлено.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (16.08.2013) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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.

Заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «INCONTROL». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 16.08.2013 испрашивается, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 494820 с приоритетом от 02.05.2012 представляет собой словесное обозначение «iControl», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Данный товарный знак охраняется в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического и семантического сходства соответствующих слов – «INCONTROL» и «iControl».

Так, данные слова выполнены стандартным шрифтом буквами одного и того же (латинского) алфавита и образованы, с учетом их буквенного состава, от одной и той же лексической единицы английского языка «Control» (в переводе на русский язык – «управление; контроль»), что обуславливает наличие у них одинакового количества слогов (3 слога), весьма близкого состава звуков и совпадающих звукосочетаний, а также вывод о подобии заложенных в сравниваемые знаки понятий и идей.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (по количеству букв и применению заглавных или строчных букв), отмеченные заявителем в возражении, играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 09 класса МКТУ «загружаемое программное обеспечение для облачных вычислений, предназначенное для использования при обеспечении подсоединения и взаимодействия с сетями связи и развлекательными ресурсами наземного автомобильного транспорта; навигационные системы, содержащие программное обеспечение, все для использования при навигации и все интегрированное в автомобили; программное обеспечение для обеспечения внутри транспортного средства подсоединения и взаимодействия с сотовыми телефонами и центрами обработки данных, в дополнение к сенсорным, звуковым и графическим интерфейсам для взаимодействия с водителями или пассажирами транспортного средства; прикладное программное обеспечение для смартфонов, персональных цифровых помощников (PDA) и планшетных компьютеров, в том числе, программное обеспечение, предназначенное для использования водителями транспортных средств для доступа, просмотра, взаимодействия и загрузки информации и развлекательного контента, все в области автомобилей, через Интернет; загружаемое программное обеспечение и программное обеспечение для бортовых компьютеров, предоставляющее пользователям в машине удаленный доступ к функциям автомобиля и функциям, связанным с безопасностью водителя, удобством, связью, развлечением и навигацией; загружаемое программное обеспечение и программное обеспечение для бортовых компьютеров, позволяющее пользователям отслеживать и определять местонахождение угнанных автомобилей, осуществлять зарядку электронных устройств, хранить и синхронизировать персонализированную информацию о пользователе и автомобиле с помощью данных в «облаке»; все вышеперечисленное интегрированное в автомобили», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 09 класса МКТУ «компьютерное программное обеспечение и аппаратные средства компьютеров для использования в управлении потоками сетевых связей через Интернет, сети, облачные серверы и приложения; компьютерное программное обеспечение и аппаратные средства компьютеров для использования в повышении качества, совершенствовании доступности, безопасности и функционирования Интернета, сетей, облачных серверов и

приложений; компьютерное программное обеспечение и аппаратные средства компьютеров для использования в управлении запоминающими устройствами виртуализации памяти и приложениями», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, соотносятся друг с другом как вид-род и относятся к одной и той же родовой группе товаров (программное обеспечение), то есть они являются однородными.

Относительно довода возражения о применении сопоставляемого программного обеспечения в разных областях следует отметить, что непосредственно в самом перечне товаров противопоставленной регистрации товарного знака не указана та или иная конкретная область применения программного обеспечения, которая была бы совершенно иной, чем у приведенного в заявке программного обеспечения, интегрированного в автомобили. Данное обстоятельство обуславливает вывод, что объем правовой охраны противопоставленного товарного знака распространяется на соответствующее программное обеспечение для любой области применения, в том числе и на программное обеспечение, интегрированное в автомобили.

При этом в соответствии с критериями однородности, установленными Правилами, сравнительному анализу подлежат приведенные в соответствующих перечнях наименования товаров, а не особенности той или иной конкретной продукции, изготавливаемой правообладателем товарного знака при осуществлении им реальной хозяйственной деятельности.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных (однородных) товаров 09 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 494820 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В этой связи необходимо отметить, что наличие принципиальной возможности смешения на рынке соответствующих товаров, индивидуализируемых сравниваемыми знаками, подтверждается также и упомянутым выше весьма длительным периодом ведения переговоров между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака о сосуществовании на рынке данных сходных знаков.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных выше товаров.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.03.2016, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.06.2015.