

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56 (далее – Правила ППС), зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 24.09.2009, поданное «Алкон, Инт’л, Инк.», США, [Alkon, Int’l, Inc., U.S.A.] (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 15.05.2009 о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) (далее – решение Роспатента) по заявке № 2007723463/50, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «iMode» по заявке № 2007723463/50 с приоритетом от 31.07.2007 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 09, 12, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно приведенному в заявке описанию «заявленное словесное обозначение представляет собой словесный элемент iMode (транслитерация - иМоде)».

Решением Роспатента 15.05.2009 заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 09, всех товаров 12 классов МКТУ, приведенных в перечне. В отношении другой части товаров 09, всех услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака (знака обслуживания).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновано следующими доводами:

1. заявленное обозначение «iMode» сходно до степени смешения с товарными знаками "I - MODE" по свидетельствам № 290612 с приоритетом от 04.12.2003, № 283773 с приоритетом от 09.01.2004;
2. правообладателем знаков по свидетельствам №№ 290612, 283773 является «НТТ ДоКоМо, Инк.», Япония;
3. правовая охрана знакам по свидетельствам №№ 290612, 283773 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, которые являются однородными заявленным товарам 09 и услугам 35 классов МКТУ;
4. степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, а также однородность товаров и услуг установлены в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.09.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента по следующим причинам:

- заявленное обозначение «iMode» и противопоставленный товарный знак "I - MODE" по свидетельству № 290612 с приоритетом от 04.12.2003 не ассоциируются друг с другом;

- заявленное обозначение «iMode» представляет собой вымышленное слово, не имеющее смыслового значения, а противопоставленный товарный знак "I - MODE" по свидетельству № 290612 с приоритетом от 04.12.2003 состоит из двух частей, разделенных дефисом, при этом слово «MODE» имеет значение – метод, способ, манера поведения, вид, форма (<http://lingvo.yandex.ru>);

- отсутствие семантического сходства обуславливает вывод об отсутствии смешения заявленного обозначения «iMode» и противопоставленного товарного знака "I - MODE" по свидетельству № 290612 с приоритетом от 04.12.2003 в хозяйственном обороте;

- противопоставленный товарный знак "I - MODE" по свидетельству № 290612 с приоритетом от 04.12.2003 не используется правообладателем в отношении товаров 09 класса МКТУ, в связи с чем, заявителем подано заявление о досрочном прекращении его правовой охраны в связи с неиспользованием.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Заявителем была выражена просьба в корреспонденции № 356 от 01.02.2010 о переносе заседания коллегии, назначенного на 03.02.2010, в связи с назначением в Арбитражном суде города Москвы судебного заседания на ту же дату и время в отношении ООО «Габэлла», генеральным директором которого является представитель заявителя. В удовлетворении данной просьбы было отказано коллегией Палаты по патентным спорам, поскольку заявителем по заявке № 2007723463/50 является юридическое лицо, имеющее возможность назначить нового представителя, с учетом того, что его представитель был извещен заблаговременно о дате проведения заседания коллегии уведомлением № 2007723463/50(976531) от 27.11.2009.

Заседание коллегии, состоявшееся 03.02.2010, было перенесено на более поздний срок по инициативе коллегии Палаты по патентным спорам в связи с выявлением новых обстоятельств, препятствующих предоставлению обозначению «iMode» правовой охраны в качестве товарного знака, отсутствующих в решении Роспатента. Новое заседание

коллегии Палаты по патентным спорам состоялось 30.03.2010 с предварительным извещением представителя заявителя уведомлением № 2007723463/50(976531) от 10.02.2010.

Заявитель был извещен письмом № 2007723463/50(976531) от 10.02.2010 о выявлении дополнительных обстоятельств, препятствующих предоставлению обозначению «iMode» правовой охраны в качестве товарного знака в соответствии с положением, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенным Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон). А именно, заявленное обозначение по заявке № 2007723463/50 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 290612 в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы, аппаратура и инструменты электронные, части и принадлежности для всех вышеперечисленных товаров», являющихся однородными товарам 09 класса МКТУ «детекторы, звонки (устройства тревожной сигнализации), звонки аварийные электрические, звонки сигнальные, зуммеры электрические, кнопки для звонков, лазеры, за исключением используемых в медицинских целях, сигнализация световая или механическая, сирены, термометры (за исключением медицинских), указатели количества, устройства для регистрации времени, устройства звуковые сигнальные, устройства сигнальные аварийные, устройства сигнальные, используемые при тумане (за исключением сигналов с использованием взрыва), фонари сигнальные» заявленного обозначения. На заседании коллегии, состоявшемся 30.03.2010, заявитель выразил устное несогласие с данной позицией коллегии Палаты по патентным спорам и считает сравниваемые товары 09 класса МКТУ неоднородными. Вместе с этим, заявитель представил ходатайство о переносе заседания коллегии, состоявшемся 30.03.2010, мотивированное

тем, что заявителем ведутся переговоры с правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 290612 по вопросу предположительного заключения договора в связи с отчуждением исключительных прав на данный товарный знак. В удовлетворении ходатайства заявителя о переносе заседания коллегии было отказано коллегией Палаты по патентным спорам по следующим основаниям.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Кодекса и пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение Роспатента заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке. В этой связи при рассмотрении такого рода возражений Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению. Таким образом, поскольку на момент принятия возражения к рассмотрению (27.11.2009) исключительные права на противопоставленный товарный знак по свидетельству № 290612 принадлежали иному лицу, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения данного ходатайства. При этом следует отметить, что просьба о проведении переговоров, изложенная в ходатайстве, носит декларативный характер и не подтверждена документально.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников рассмотрения возражения от 24.09.2009, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (31.07.2007) поступления заявки № 2007723463/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеупомянутый Закон 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 за № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 требованиями пункта 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 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).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; вхождение одного обозначения в другое; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; алфавит, буквами которого написано слово (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях

понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. пункт 14.4.2.2 подпункт (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение «iMode» (1) по заявке № 2007723463/50 выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом вторая буква слова «iMode» выполнена заглавной, остальные буквы исполнены строчными, что позволяет воспринимать его как сочетание буквы «i» и слова «Mode».

Регистрация обозначения испрашивается в отношении перечня товаров 09, 12, услуг 35 классов МКТУ.

Решение Роспатента в отношении услуг 35 класса МКТУ заявителем согласно материалам возражения от 24.09.2009 не оспаривается. В связи с этим, коллегия Палаты по патентным спорам считает нецелесообразным проведение анализа на тождество, сходство сравниваемых обозначений, а также однородности противопоставленного в решении Роспатента товарного знака «i-mode» по свидетельству № 283773 с приоритетом от 09.01.2004 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «i-mode» (2) по свидетельству № 290612 является словесным и выполнен строчными буквами латинского

алфавита. При этом буква «i» отделена от слова «mode» черточкой. Правовая охрана предоставлена товарному знаку (2) на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

Анализ заявленного обозначения (1) и противопоставленного товарного знака (2) на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства показал звуковое тождество заявленного обозначения (1) и противопоставленного товарного знака (2).

Графически заявленное обозначение и противопоставленный знак также являются сходными в силу общего зрительного впечатления. Данный вывод обусловлен латинским исполнением и стандартным шрифтом букв обозначения (1) и противопоставленного товарного знака (2).

При этом разделение буквы «i» и составляющей «mode» в знаке (2) посредством дефиса не приводит ни к иному его произношению, ни к иному его визуальному восприятию.

Семантическое значение у заявленного обозначения (1) и противопоставленного знака (2) как самостоятельных лексических единиц отсутствует, что не позволяет провести сопоставительный анализ по смысловому критерию. Довод заявителя относительно семантического значения противопоставленного товарного знака (2) как «метод, способ, манера поведения, вид, форма» признан коллегией Палаты по патентным спорам несостоятельным, поскольку при оценке смыслового сходства учитывается наличие семантики у слова «i-mode» в целом, а не у его части «mode».

Фонетический и графический факторы сходства являются в данном случае основополагающими для признания заявленного обозначения (1) и противопоставленного товарного знака (2) сходными.

На основании вышеизложенного, заявленное обозначение (1) и противопоставленный товарный знак (2) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения (1) и товары 09 класса МКТУ противопоставленного знака (2) имеют одинаковое назначение, круг потребителей, соотносятся как род(вид) [«компьютерное оборудование и их комплектующие, устройства связи, аппаратура и устройства для записи, передачи, обработки, анализа, воспроизведения данных, приборы и аппаратура электронные, носители информации»], что позволяет признать их однородными. При этом следует отметить, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные. В данном случае заявленное обозначение (1) фонетически тождественно противопоставленному товарному знаку (2) и сходно графически с ним до степени смешения, следовательно, при анализе однородности коллегией Палаты по патентным спорам учитывалось также совместная встречаемость товаров в обиходе и в продаже, близкий принцип работы. Так, коллегией Палаты по патентным спорам признаны однородными товары 09 класса МКТУ «приборы, аппаратура и инструменты электронные, части и принадлежности для всех вышеперечисленных товаров» противопоставленного товарного знака (2) и товары 09 класса МКТУ «детекторы, звонки (устройства тревожной сигнализации), звонки аварийные электрические, звонки сигнальные, зуммеры электрические, кнопки для звонков, лазеры, за исключением используемых в медицинских целях, сигнализация световая или механическая, сирены, термометры (за исключением медицинских), указатели количества, устройства для регистрации времени, устройства звуковые сигнальные, устройства

сигнальные аварийные, устройства сигнальные, используемые при тумане (за исключением сигналов с использованием взрыва), фонари сигнальные» заявленного обозначения (1).

Сходство знаков и однородность товаров свидетельствует о сходстве знаков до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ. Следовательно, существует потенциальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности анализируемых товаров 09 класса МКТУ одному производителю, а именно правообладателю противопоставленного товарного знака (2).

Довод заявителя в части неиспользования противопоставленного товарного знака (2) признан коллегией Палаты по патентным спорам несостоятельным в силу его декларативности. При этом коллегией Палаты по патентным спорам принято во внимание, что правовая охрана товарного знака (2) на территории Российской Федерации действует как на дату принятия возражения к рассмотрению (27.11.2009), так и на дату заседания коллегии.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения (1) в отношении товаров 09 класса МКТУ требованиям законодательства, является правомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила: **отказать в удовлетворении возражения от 24.09.2009, изменить решение Роспатента от 15.05.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2007723463/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров":**

- (511) 09 - бинокли; козырьки светозащитные; средства индивидуальные защиты при авариях.
- 12 - автобусы; автомобили; автомобили спортивные; автомобили-бетономешалки; автомобили-рефрижераторы; автопокрышки; автоприцепы; автоприцепы пассажирские; аксессуары тормозные; амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок; аппараты космические; аппараты летательные; аппараты, машины и приспособления, используемые в авиации; аэросани; аэростаты; багажники; багажники лыжные для автомобилей; бамперы; бамперы автомобилей; баржи; буфера для железнодорожных транспортных средств; буфеты передвижные [автомобили]; вагонетки; вагоны; вагоны спальные; вагоны-рестораны; вагоны-рефрижераторы; валы карданные; велосипеды; вентили шин; верх откидной автомобилей; верх откидной для детских колясок; верх откидной транспортных средств; весла; весла кормовые; весла лопатообразные; винты гребные для судов; гидросамолеты; глиссеры; гребни бандажей колес для железнодорожного подвижного состава; грузовики; гудки сигнальные; гусеницы; двери; двигатели; двигатели для велосипедов; двигатели реактивные для наземных транспортных средств; движители винтовые; движители винтовые для небольших судов; дирижабли; дороги канатные подвесные [тельферы]; драги плавучие; дрезины; звонки для велосипедов; зеркала заднего вида; иллюминаторы; инвентарь подвижный для фуникулеров; кабины для подвесных канатных дорог; камеры велосипедов; камеры для пневматических шин; капоты двигателей; картеры для механизмов наземных транспортных средств [за исключением двигателей]; катера; колеса; колеса для велосипедов; колеса рудничных тачек; колесики для

тележек [транспортных средств]; колодки, башмаки тормозные для транспортных средств; колпаки для ступиц колес; коляски детские; коляски для мотоциклов; корабли; корзинки для велосипедов; коробка для двухколесных транспортных средств; коробки передач для наземных транспортных средств; корпуса судов; кранцы судовые; крепления для ступиц колес; кресла катапультируемые [для летательных аппаратов]; кресла-каталки для больных; крышки топливных баков; крюки судовые; кузова; кузова для автомобилей; кузова для грузовиков; локомобили; локомотивы; мачты корабельные; машины поливочные; механизмы подъемные кузовов наземных транспортных средств; механизмы силовые; мопеды; мотоциклы; муфты обгонные; муфты сцепления для наземных транспортных средств; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; накладки самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; насосы воздушные [принадлежности транспортных средств]; насосы для велосипедов; обивка внутренняя; ободья колес; ободья колес велосипедов; окна для транспортных средств; омнибусы; оси; парашюты; паромы [суда]; педали велосипедов; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; поверхности катания для восстановления протекторов на шине; повозки; подголовники для сидений; подножки; подушки безопасности для автомобилей воздушные, автоматически надуваемые; подъемники для горнолыжников; подъемники кресельные; покрытия наружные [жесткие]; полки спальные для транспортных средств; понтоны; преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств; приспособления противоослепляющие для транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств; приспособления солнцезащитные для автомобилей; приспособления, предохраняющие от скольжения для шин транспортных средств; противовесы для балансировки колес; пружины амортизационные; рамы велосипедов; рангоут [морской флот]; редукторы; ремни безопасности для сидений; рессоры подвесок; рули; рули велосипедов; рычаги коленчатые для велосипедов; самолеты; самолеты-амфибии; сани; санки; седла для велосипедов, мотоциклов;

сетки багажные; сетки защитные для велосипедов; сигнализации противоугонные; сигнализация заднего хода; сиденья; сиденья безопасные детские; системы гидравлические; скутеры [транспортное средство]; составы железнодорожные подвижные; спицы велосипедных колес; спицы колес; спуски наклонные для судов; средства буксирования; средства водные; средства военные; средства воздушные; средства наземные малолитражные; средства наземные, воздушные, водные и рельсовые; средства с электродвигателями; средства санитарно-транспортные; средства телеуправляемые [за исключением игрушек]; средства трехколесные; средства трехколесные для перевозки грузов; стекла ветровые; стеклоочистители для ветровых стекол; стойки для велосипедов; ступицы колес; ступицы колес велосипедов; сцепки железнодорожные; сцепки прицепов; сцепления для наземных транспортных средств; тачки; тележки гибкие для перевозки гибких труб; тележки двухколесные; тележки для гольфа; тележки для продуктов; тележки железнодорожных вагонов; тележки литейные; тележки опрокидывающиеся; тележки опрокидывающиеся грузовые; тележки с подъемником; тележки уборочные; тормоза; тормоза для велосипедов; торсионы; тракторы; трамваи; трансмиссии для наземных транспортных средств; транспортеры воздушные; трейлеры; трубы дымовые для локомотивов; трубы дымовые для судов; тумбы швартовые; турбины для наземных транспортных средств; указатели поворотов для транспортных средств; упоры; упоры для велосипедов [являющиеся их частью]; устройства для расцепления судов; устройства для управления судами; устройства и приспособления для канатных дорог; устройства натяжные для спиц колес; фуникулеры; фургоны [транспортные средства]; фургоны лазаретные; цепи для автомобилей; цепи для велосипедов; цепи приводные для наземных транспортных средств; цепи противоскольжения; части опрокидывающиеся вагонов, вагонеток; чехлы для детских колясок; чехлы для рулей транспортных средств; чехлы для сидел велосипедов или мотоциклов; чехлы для сидений; шасси; шасси автомобилей; шатуны для наземных транспортных

средств [за исключением являющихся деталями моторов; шейки осей; шестерни велосипедов; шины бескамерные для велосипедов; шины велосипедов; шины для автомобилей; шины для колес; шины для транспортных средств; шины пневматические; шипы для шин; шлюпбалки для судовых шлюпок; шлюпки; шпангоуты; щитки противогрязевые; щитки противогрязевые для велосипедов; электродвигатели для наземных транспортных средств; яхты.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.