

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 10.03.2010, поданное компанией «ДэйМен Фото Маркетинг ЛП», Канада (далее - заявитель) на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008710247/50, при этом установила следующее.

Заявка № 2008710247/50 была подана на регистрацию 07.04.2008 заявителем в отношении товаров и услуг 09 и 18 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение «ACME MADE» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского языка. Слово «АСМЕ» может быть переведено с английского языка как «высшая точка, кульминационный пункт, высшее проявление», слово «MADE» переводится как «сделанный».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 27.11.2009 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008710247/50 для товаров 18 класса МКТУ, в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в регистрации было отказано в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы (далее – заключение экспертизы), в котором указано, что заявленное обозначение в отношении товаров 09 класса МКТУ сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации № 862834, ранее зарегистрированным на имя другого

лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, приоритет 12.05.2005, UAB «АСМЕ Baltija», Литва [1].

В заключении также указано следующее. Словесный элемент «MADE» - сделанный (искусственно), придуманный, в силу своего смыслового значения не придает заявленному обозначению достаточной различительной способности. Заявленные товары 09 класса МКТУ являются сопутствующими товарам 09 класса МКТУ противопоставленного знака [1] (чехлы, кожаные сумки и т.д. для них).

В Палату по патентным спорам 10.03.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008710247/50, доводы которого сводятся к тому, что владелец противопоставленного знака [1] не возражает против регистрации в России заявленного обозначения и представляет письмо-согласие.

В подтверждение изложенного довода заявителем представлены:

- копия решения о государственной регистрации от 27.11.2009 {1};
- копия и оригинал письма-согласия с переводом {2}.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в полном объеме в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне заявки.

На заседании коллегии, состоявшемся 17.05.2010, коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в заключении экспертизы от 27.11.2009 и препятствующие регистрации заявленного обозначения.

К указанным обстоятельствам относится довод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Коллегия Палаты по патентным спорам сочла, что обозначение содержит элемент, способный ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара или лица, оказывающего услуги, поскольку включение в знаки элементов в

качестве самостоятельных, «сильных», элементов тождественных слов, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров, маркированных такими знаками, одному производителю и их смешение в гражданском обороте.

Заявителю была предоставлена возможность для изложения своих доводов и соображений по указанным основаниям. На заседании коллегии, состоявшемся 02.07.2010, был рассмотрен ответ заявителя, представленный 01.07.2010, в котором изложены следующие доводы:

- факт выдачи владельцем противопоставленного знака [1] письма-согласия указывает на то, что данная компания не считает знаки сходными до степени смешения и полагает, что их сосуществование на российском рынке не будет вводить потребителя в заблуждение;

- помимо письма-согласия между компаниями был заключен договор о согласии и урегулировании претензий, касающийся сравниваемых обозначений;

- заявка № 006816185 на регистрацию обозначения «АСМЕ MADE» на имя заявителя была подана в Ведомство по гармонизации на внутреннем рынке, а компания UAB «АСМЕ Baltija», Литва подала возражение против регистрации заявленного обозначения. Однако, после заключения и подписания упомянутого договора возражение было отозвано;

- сравниваемые обозначения «АСМЕ MADE», «асме» производят разное зрительное впечатление и не обладают графическим сходством, достаточным для их смешения потребителями. При этом упомянутый договор особо оговаривает шрифтовое исполнение знаков сторонами с целью исключения возможности их смешения потребителями;

- владелец противопоставленного знака [1] начал свою деятельность в 1994 г. как дистрибьютор продукции одного из известнейших производителей аудио- и видеокассет – BASF Magnetic GmbH. В дальнейшем был разработан знак «асме», которым маркируются чистые аудио- и видеокассеты, компакт-диски CD и DVD, потребительская электроника и аксессуары для ПК;

- заявитель был основан в 1981 году и прочно занял свою нишу аксессуаров, сумок, чехлов и футляров для фотографического оборудования, потребительской

электроники и сопутствующих товаров. Указанные товары широко представлены на российском рынке, известны российским потребителям и популярны.

В подтверждения изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копии материалов договора о согласии и урегулировании претензий с частичным переводом {3};
- распечатка с сайта <http://oami.europa.eu> {4}.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (07.04.2008) заявки №2008710247/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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.

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 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 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.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение «АСМЕ MADE» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 09 и 18 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный знак «асме» [1] является словесным и выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В ходе сравнительного анализа обозначений было установлено следующее.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что каждое обозначение содержит в своем составе в качестве «сильного» (несущего основную индивидуализирующую нагрузку) элемента фонетически и семантически тождественный элемент «АСМЕ», что обуславливает ассоциирование знаков в целом. Сходство усиливается за счет первоначальной позиции в заявленном обозначении данного слова, акцентирующего на себе внимание потребителя.

Необходимо отметить, что слово «MADE» в заявленном обозначении является «слабым» элементом ввиду нижеследующего. В переводе с английского языка оно означает «сделанный, произведенный, изготовленный, приготовленный». Следует обратить внимание на то, что вышеприведенные значения слова из-за частого использования различными производителями стали хорошо узнаваемы средним российским потребителем (например, *made in Russia, made in China, made by, made for*). В сочетании со словом «АСМЕ» может быть воспринято в значении «сделанный АСМЕ».

Сопоставляемые знаки выполнены буквами одного алфавита, что графически сближает знаки. Различия в шрифтовом исполнении букв (оригинальность шрифта, строчные и заглавные буквы) не оказывают существенного влияния на восприятие знаков, поскольку все буквы читаемы. В этой связи эти отличия являются несущественными.

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] являются сходными, несмотря на отдельные их отличия.

Анализ товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, показывает, что они относятся к упаковке для компьютеров, их комплектующих и аксессуаров, фото-, видео- и кинооборудования и других устройств (различные защитные чехлы, кожаные, футляры и сумки).

Согласно словарно-справочной информации (<http://lingvo.yandex.ru/>) упаковка – это изделие, являющееся частью упаковываемого товара и одновременно средством защиты продукции от повреждений при транспортировке, складировании и т. п. В соответствии с правилами

классификациями, изложенными в Общей части МКТУ, емкости, предназначенные для упаковки и хранения товаров, классифицируются в том же классе, что и сам товар.

Товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивалась правовая охрана противопоставленного знака [1], относятся к фотографическим и кинематографическим аппаратам, а также аппаратам для записи, передачи и воспроизводства звука или изображений.

Изложенное свидетельствует о том, что сравниваемые товары 09 класса МКТУ являются сопутствующими, поскольку они предназначены для совместного использования, имеют одни условия реализации и круг потребителей. В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам признает указанные товары однородными.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 09 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение «АСМЕ MADE» по заявке № 2008710247/50 и противопоставленный знак [1] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Правообладатель противопоставленного знака [1] предоставил согласие {2} на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ. Кроме того, вниманию коллегии был представлен договор о согласии и урегулировании претензий {3} между лицом, подавшим возражение, и владельцем противопоставленного знака.

Необходимо отметить, что пункт 6 статьи 1483 Кодекса содержит норму права, допускающую, но не обязывающую регистрировать поданное на регистрацию обозначение в качестве товарного знака в случае представления согласия правообладателя противопоставленного знака. Включение в состав сопоставляемых знаков тождественных словесных элементов «АСМЕ» способно привести к их смешению в гражданском обороте со стороны потребителей, т.е. имеет место быть возможность введения потребителя в заблуждение относительно производителей товаров. При этом введение в заблуждение

потребителя обусловлено восприятием знаков как таковых без учета информации об имеющихся между юридическими лицами договоренностей.

Из сети Интернет (см., например, http://www.acme.lt/index_ru.html, <http://www.ofiston.by/cat techno/brand/acme.html>, ru.radeant.com и др.) известно, что обозначением «АСМЕ» маркируется широкий спектр товаров в области профессионального звука, света и изображения, а также указанное обозначение входит в фирменные наименования большинства компаний группы «Асме», в том числе компании, производящей указанные товары (UAB «АСМЕ Baltija»).

Согласно информации, представленной на указанных сайтах, «...впервые торговая марка Асме стала узнаваема среди компьютерных пользователей в середине 90-х годов. Основанная в 1993 году компания первоначально действовала на территории Литвы и прочих прибалтийских государств. Сегодня Асме развилась до группы компаний, которые охватывают своей продукцией многие европейские страны. АСМЕ Baltija основано в 1997 году. В данное время общество является крупнейшим поставщиком носителей информации и аксессуаров для компьютеров в Балтийском регионе. АСМЕ Baltija производит и распространяет продукты с товарным знаком АСМЕ: носители информации, mp3-проигрыватели, наушники, колонки, игровые пульты, мыши, клавиатуры и др. Оборот Асме Group в 2006 году составил 120 млн евро...».

Указанное свидетельствует о том, что товары пользуются спросом, что определяет известность компании среди российских потребителей. Необходимо подчеркнуть, что информация на указанных сайтах представлена на русском языке и является доступной российскому потребителю.

Учитывая имеющуюся информацию, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что в сознании российского потребителя слово «АСМЕ» вызывает ассоциации с иным лицом, производящим товары 09 класса МКТУ, в том числе аксессуары для компьютеров, а именно, с литовской компанией UAB «АСМЕ Baltija». Следует указать, что UAB «АСМЕ Baltija» выступает дистрибутором различных известных компаний, реализуя их товары (например, марки: BASF, Verbatim, TDK, Bandridge, Golla, Powerman, Philips и др.). Необходимо отметить, что репутация данной компании в сфере производства

и реализации высококачественного оборудования в России достаточно высока, что усиливает вероятность возникновения такой ассоциации.

Представленные заявителем материалы {3} не опровергают доводы о возможности введения российского потребителя в заблуждение, а также не подтверждают, что заявленное обозначение вызывает устойчивую связь с заявителем или воспринимается как обозначение производимых им товаров.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о несоответствии заявленного обозначения в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.03.2010, изменить решение Роспатента от 27.11.2009 и отказать в государственной регистрации обозначения по заявке № 2008710247/50 по дополнительным основаниям.