

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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 24.03.2010 на решение Роспатента от 24.12.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008713834/50, поданное компанией Вольво Кар Корпорейшн, именуемая также Вольво Персонвагнар А.Б., при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2008713834/50 с конвенционным приоритетом от 02.11.2007 является Вольво Кар Корпорейшн, именуемая также Вольво Персонвагнар А.Б., С-405, 31, Гетеборг, Швеция (далее – заявитель).

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в документах заявки, в качестве товарного знака заявлено слово «drive», которое переводится с английского языка как «езда, поездка, и.т.д.» и носит фантазийный характер по отношению к заявляемому перечню товаров; обозначение выполнено оригинальным шрифтом, с имитацией объема, заглавными буквами, кроме последней буквы «е», которая является строчной и выполнена в оригинальной графической манере со стрелой на конце.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили, оснащенные экологически чистой технологией».

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 24.12.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака явилось заключение экспертизы заявленного обозначения, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса. Отказ в государственной регистрации товарного знака обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков «S.drive» по свидетельству № 299251 с приоритетом от

05.04.2004, «C.drive» по свидетельству № 300783 с приоритетом от 02.04.2004, «e.drive» по свидетельству № 300784 с приоритетом от 23.04.2004, «A.drive» по свидетельству № 340072 с приоритетом от 18.07.2005, «W.drive» по свидетельству № 342919 с приоритетом от 19.09.2006, зарегистрированных на имя Дзэ Екохама Рабер Компани Лимитед, 36-11, Симбаси 5-тэме Минато-ку, Токио, 105-8685, Япония, для однородных товаров 12 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.03.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 24.12.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- фонетический состав заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков существенно отличается, поскольку противопоставленные обозначения «e.drive», «C.drive», «S.drive», «A.drive», «W.drive» состоят из двух слов, шести букв и двух слогов;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки производят совершенно различное впечатление на потребителей при их визуальном восприятии, поскольку в противопоставленных знаках за счет выделения начальной части слова визуальный акцент падает на первую, более крупную часть знака;

- противопоставленные обозначения помимо слова «drive» содержат в начальной части различные буквы, которые могут представлять собой сокращение какого-либо слова, начинающегося с этой буквы, и поэтому придавать существенные различия заложенным в сравниваемых обозначениях понятиям;

- заявитель занимается производством автомобилей, в то время как правообладатель противопоставленных товарных знаков занимается только производством шин;

- заявителем получено письменное согласие на регистрацию товарного знака по рассматриваемой заявке для следующего уточненного перечня товаров 12 класса МКТУ «автомобили, оснащенные экологически чистой технологией, за исключением автомобильных шин, покрышек, колес, ободов, колесных дисков».

К возражению приложены следующие материалы:

- информация из сети Интернет о деятельности правообладателя противопоставленных товарных знаков на 10 л. [1];

- сведения из сети Интернет о товарном знаке «Drive» на 15 л. [2];

- копия письменного согласия компании The Yokohama Rubber Company, Limited на 1 л. [3].

Кроме того, на заседании коллегии к материалам возражения было приобщено письмо-согласие от 18.03.2010, подписанное от имени компании The Yokohama Rubber Company, Limited.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента от 24.12.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изучив материалы возражения и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (02.11.2007) заявки № 2008713834/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором настоящего пункта, допускается лишь 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.

При определении сходства комбинированных обозначений выявляют признаки, характеризующие, соответственно, словесные и изобразительные обозначения согласно пунктам 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил. Сравнение выявленных признаков проводится по правилам сравнения между собой, соответственно, словесных и изобразительных элементов, кроме того, согласно пункту 14.4.2.4 Правил должна исследоваться значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в сравниваемых обозначениях.

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: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

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

совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками.

На основе сложившейся практики применения вышеуказанной правовой базы Роспатентом выработаны методические подходы для оценки охраноспособности заявленных обозначений, изложенные в Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента № 197 от 31.12.2009 (далее – Методические рекомендации).

Согласно пункту 4.2.1.4. Методических рекомендаций иногда сильный элемент кладется в основу серии знаков, образуемой путем присоединения к нему различных формантов или неохранных обозначений, и новое заявленное обозначение с тем же сильным элементом может рассматриваться как сходное до степени смешения с соответствующей серией знаков.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «DRIVE», в котором первые четыре буквы выполнены заглавными буквами латинского алфавита, а последняя буква «е» является строчной, выполнена со стрелой на конце и слегка опущена. Регистрация обозначения в качестве товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается для следующего уточненного перечня товаров 12 класса МКТУ «автомобили,

оснащенные экологически чистой технологией, за исключением автомобильных шин, покрышек, колес, ободов, колесных дисков».

Противопоставленная серия охраняемых на территории Российской Федерации словесных товарных знаков: «S.drive» по свидетельству № 299251 с приоритетом от 05.04.2004, «C.drive» по свидетельству № 300783 с приоритетом от 02.04.2004, «e.drive» по свидетельству № 300784 с приоритетом от 23.04.2004, «A.drive» по свидетельству № 340072 с приоритетом от 18.07.2005, «W.drive» по свидетельству № 342919 с приоритетом от 19.09.2006, зарегистрированных на имя компании Дзэ Екохама Рабер Компани Лимитед, 36-11, Симбаси 5-тёме Минато-ку, Токио, 105-8685, Япония, для однородных товаров 12 класса МКТУ, содержит общий сильный элемент «DRIVE», положенный в основу всей серии знаков. Все они выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами в латинице.

Правовая охрана указанным товарным знакам предоставлена, в том числе в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобильные шины, покрышки, колеса, ободы, колесные диски».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «DRIVE» и противопоставленных товарных знаков, образующих серию на основе общего элемента «...DRIVE», свидетельствует об их высокой степени сходства.

Данный вывод основан на звуковом и семантическом тождестве единственного элемента заявленного обозначения и основного элемента противопоставленных знаков «...DRIVE», на который падает логическое ударение. Это обуславливает сходное восприятие соответствующих обозначений в целом. Звуковое различие начальных частей словесных элементов («e», «c», «A», «W», «S») сравниваемых обозначений не является определяющим, поскольку заявленное обозначение, содержащее в своем составе сильный элемент «DRIVE», лежащий в основе серии знаков иного лица, может не быть сходным до степени смешения с отдельными знаками, составляющими данную серию, однако оно является сходным со всей серией знаков. В результате заявленное обозначение в целом может быть воспринято как один из знаков, входящих в серию знаков, зарегистрированных на имя компании Дзэ Екохама Рабер Компани Лимитед.

Анализ перечней товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы/заявлены (с учетом уточненного объема притязаний) сопоставляемые товарные знаки, показал их однородность по виду (механические транспортные средства и их части), назначению (обеспечение передвижения), условиям реализации и кругу потребителей.

Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 299251, 300783, 300784, 340072, 342919, ранее зарегистрированными на имя компании Дзэ Екохама Рабер Компани Лимитед в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем письменное согласие [3] правообладателя противопоставленной серии товарных знаков на регистрацию в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2008713834/50 в отношении скорректированного перечня товаров 12 класса МКТУ.

В связи с вышеизложенным основания для отказа в регистрации обозначения по заявке №2008713834/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ, правомерно выдвинутые на стадии экспертизы заявленного обозначения, в настоящее время отсутствуют.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 24.03.2010, отменить решение Роспатента от 24.12.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2008713834/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

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

- (511) 12 - автомобили, оснащенные экологически чистой технологией, за исключением автомобильных шин, покрышек, колес, ободов, колесных дисков.

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