

Палата по патентным спорам 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, рассмотрела возражение от 12.12.2006, поданное компанией «Dr.Ing. h.c.F. Porsche AG», Германия, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 309166 по заявке № 2005720667/50, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 18.08.2005 по свидетельству № 309166 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.06.2006 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЮНИСОО ГРУП», г.Химки, Московской области (далее - правообладатель) в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «CAIMAN», выполненное латиницей. Транслитерация слова CAIMAN – КАЙМАН. Слово обозначает пресмыкающихся семейства аллигаторов.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.12.2006 оспаривается правомерность регистрации № 309166, поскольку, по мнению лица, подавшего возражение, она произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) и пунктом 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента № 32 от

05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее - Правила).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак «CAIMAN» сходен до степени смешения со знаком, принадлежащим лицу, подавшему возражение, и охраняемому на территории Российской Федерации, в том числе в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ, а именно: знак «CAYMAN» по международной регистрации № 862335, произведенной в Международном реестре 08.07.2004;

- сравниваемые знаки являются фонетически тождественными, поскольку содержат идентичные звуки: оба слова «CAIMAN» и «CAYMAN» имеют одинаковое произношение [keimən] – Новый большой англо-русский словарь, Москва, Русский язык, 1993, с.303 [1];

- полное графическое сходство подтверждается выполнением обоих знаков латинским шрифтом, отсутствием каких-либо графических элементов, использованием только черного цвета;

- сравниваемые товарные знаки «CAIMAN» и «CAYMAN», являясь взаимозаменяемыми вариантами, в переводе с английского языка имеют единые значения: 1) кайман, аллигатор; 2) чёрный кайман ([1], с.303, 338; сайты Интернет <http://www.dic.academic.ru>; <http://www.lingvo.ru>; <http://hghltd.yandex.com>); расхождение написания слов в одной букве объясняется наличием нескольких диалектов в английском языке; следовательно, товарные знаки «CAIMAN» и «CAYMAN» являются идентичными и в семантическом аспекте;

- товары 12 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, являются однородными: перечень товаров противопоставленного знака по международной регистрации № 862335 включает товары: «транспортные средства, в частности мотоциклы и велосипеды; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху» и полностью охватывает перечень товаров 12 класса МКТУ оспариваемой регистрации № 309166 «сельскохозяйственные и садовые тракторы; садовые райдоры».

В соответствии с приведенными доводами в возражении выражена просьба о признании недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «CAIMAN» по регистрации № 309166 в отношении товаров 12 класса МКТУ.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Новый большой англо-русский словарь, Москва, Русский язык, 1993, с.303, 338 на 3 л. [1];
- Распечатка сайтов Интернет <http://www.dic.academic.ru>; <http://www.lingvo.ru>; <http://hghltd.yandex.com> на 9 л. [2].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и на заседании коллегии представил отзыв на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «CAIMAN», в котором отмечает следующее:

- правообладатель не оспаривает доводы лица, подавшего возражение, о сходстве оспариваемого товарного знака «CAIMAN» с противопоставленным знаком «CAYMAN» по международной регистрации № 862335 по фонетическому, графическому и семантическому признакам, однако не согласен с тем, что товары 12 класса МКТУ, содержащиеся в перечне товаров оспариваемого свидетельства № 309166, однородны товарам 12 класса МКТУ, представленным в международной регистрации № 862335;

- по мнению правообладателя, лицо, подавшее возражение, не представило убедительных доводов об однородности товаров;

- правовая охрана оспариваемому товарному знаку представлена в отношении следующих товаров 12 класса МКТУ: «сельскохозяйственные и садовые тракторы; садовые райдоры», перечень товаров по международной регистрации № 862335 содержит такие товары 12 класса МКТУ, как «транспортные средства, в том числе мотоциклы и велосипеды; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху»; указанные товары фактически дублируют заголовок 12 класса МКТУ;

- согласно пункту 1 раздела «Руководства по применению» к МКТУ, заголовки классов указывают в общем виде только области, к которым товары и

услуги в принципе могут относиться, и не содержат названия конкретных товаров и услуг; в разделе «Общие замечания» к МКТУ указывается, что товары и услуги, фигурирующие в заголовках классов, являются только общими указаниями на области, к которым относятся товары и услуги; таким образом, следует признать, что перечень товаров 12 класса МКТУ, приведенный в международной регистрации № 862335, не содержит наименования конкретных товаров, за исключением мотоциклов и велосипедов, а указывает лишь области, к которым могут относиться товары 12 класса МКТУ;

- товары, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, а именно: «сельскохозяйственные и садовые тракторы; садовые райдоры» не являются однородными товарами противопоставленной международной регистрации, поскольку имеют различное назначение; различный круг потребителей, условия сбыта, разную ценовую категорию;

- компания «Dr.Ing. h.c.F. Porsche AG» является известным в России и в мире производителем престижных марок автомобилей и ассоциируется у потребителей в основном с производством автомобилей, а Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИССО ГРУП» - является лидером на рынке оборудования по уходу за лесом, парком, садом, огородом и официальным дилером известных производителей садовой техники; компания «ЮНИССО ГРУП» приобрела известность на рынке садовой техники и ассоциируется у потребителей только с садовой техникой;

- для продвижения товарного знака «CAIMAN» 19.03.2004, т.е. до даты международной регистрации, был зарегистрирован домен «caiman.ru».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 12.12.2006 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «CAIMAN» по свидетельству № 309166 в отношении товаров 12 класса МКТУ «сельскохозяйственные и садовые тракторы; садовые райдоры».

К Отзыву приложены копии следующих материалов:

- Свидетельство на товарный знак № 309166 на 2л. [3];
- распечатка с сайта Интернет <http://www.fips.ru> на 10л. [4];
- распечатка с сайта Интернет <http://slovari.yandex.ru> на 2л. [5];
- распечатка с сайта Интернет <http://www.unisaw.ru> на 6л. [6];
- Алфавитный перечень товаров 12 класса МКТУ на 10л. [7];
- Сертификаты и Дипломы, полученные ООО «Фирма ЮНИСОО» на 10л.[8];
- Журнал «Мой прекрасный сад», август 2006, на 2л. [9];
- Журнал «САДОВНИК», 2006, № 5, на 2л. [10];
- Каталоги продукции компании «UNISAW» на 19л. [11];
- Каталог продукции компании «CAIMAN» на 9л. [12];
- информационный бюллетень «UNISAW GROUP NEWS» на 19л. [13].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты 18.08.2005 поступления заявки № 2005720667/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей оспариваемого товарного знака включает в себя упомянутые выше Закон и 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 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 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.

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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «CAIMAN» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «CAYMAN» по международной регистрации № 862335 также представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства оспариваемого и противопоставленного знаков показал, что сопоставляемые обозначения «CAIMAN» и «CAYMAN» содержат тождественные начальные и конечные части: CA- и -MAN: из семи букв совпадают шесть букв/звуков С, А, М, А, Н, входящие в сравниваемые обозначения и расположенные в том же порядке.

Отличие заключается лишь в расположенных в средней части слов букве «I» оспариваемого обозначения и букве «Y» противопоставленного знака. Указанное различие в буквах при произношении не привносит существенных звуковых изменений, слова «CAIMAN» и «CAYMAN» произносятся одинаково ['keimən] (Новый англо-русский словарь, Москва, Русский язык, 1996, с.95, 108 [14], [1]). Сказанное обуславливает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых знаков.

Оспариваемый и противопоставленный знаки выполнены стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита, что обуславливает вывод о графическом сходстве сравниваемых обозначений.

В смысловом отношении знаки оспариваемый «CAIMAN» и противопоставленный «САЙМАН» являются лексическими единицами английского языка и имеют одно и то же смысловое значение - «кайман» ([1], [14]), аллигатор [2]. Изложенное обуславливает вывод о семантическом сходстве сравниваемых обозначений.

Фонетическое, графическое и смысловое сходство оспариваемого и противопоставленных знаков обуславливает сходство сопоставляемых обозначений, что не оспаривается правообладателем.

Оспариваемый товарный знак предназначен для маркировки, в частности, следующих товаров 12 класса МКТУ: «сельскохозяйственные и садовые тракторы; садовые райдоры». Перечень товаров по международной регистрации № 862335 содержит такие товары 12 класса МКТУ, как «транспортные средства, в том числе мотоциклы и велосипеды; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху». Указанные товары являются однородными, поскольку «транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле» - являются родовым понятием по отношению к таким товарам, как «сельскохозяйственные и садовые тракторы; садовые райдоры». Поэтому указанные товары могут иметь одно и то же назначение; тот же круг потребителей, условия сбыта.

Следует также отметить, что довод правообладателя относительно того, что перечень товаров 12 класса МКТУ, приведенный в международной регистрации № 862335, не содержит наименования конкретных товаров, за исключением мотоциклов и велосипедов, а указывает лишь области, к которым могут относиться товары 12 класса МКТУ, нельзя признать убедительным по следующей причине. Действительно, в Общей части Международной классификации товаров и услуг в пункте 1 раздела «Руководство по применению» указано, что «Заголовки классов указывают в общем виде только области, к которым товары и услуги в принципе могут относиться, и не содержат названия конкретных товаров и услуг». Однако под номер (511) в перечне международной регистрации указывается перечень именно товаров и услуг (Руководство по

информации и документации в области промышленной собственности, Стандарты – ST.60, страница: 3.60.4). Поэтому то, что указано в перечне международной регистрации под номером (511), относится непосредственно к товарам, в отношении которых предоставляется правовая охрана знаку, а не к области, к которой товары могут относиться, т.е. в данном случае к таким товарам, как транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле и т.д.

В соответствии с изложенным сопоставляемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении указанных однородных товаров.

Таким образом, регистрация № 309166 товарного знака «CAIMAN» в отношении товаров 12 класса МКТУ не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 12.12.2006 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 309166 недействительной частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

--

(511)

- 07 Орудия сельскохозяйственные, иные, чем с ручным управлением, в том числе, культиваторы [машины], культиваторы тракторные, мотокультиваторы, мотоблоки, газонокосилки, роторные мотокосилки, мотокосы (тrimмеры); инструменты ручные [за исключением с ручным приводом], в том числе, цепные пилы, бензопилы, бензорезы, мотобуры земляные, мотобуры ледовые, кусторезы; высоторезы; мотопомпы; мотонасосы; генераторы постоянного тока, генераторы переменного тока, генераторы тока, генераторы электрические; воздуходувки, мотоопрыскиватели, снегоотбрасыватели, мойки высокого давления