

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС) рассмотрела возражение от 13.07.2009, поданное компанией Osaka Vane Inc, Япония, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №924785, при этом установлено следующее.

Владельцем знака по международной регистрации №924785 является фирма Osaka Vane Inc., 3-3-1, Takaida-Nishi, Higashi-Osaka-Shi, Osaka-Fu, 577-0067 (JP) (далее - заявитель).

Международная регистрация №924785 с конвенционным приоритетом от 22.03.2007 комбинированного знака, включающего словесный элемент «ОВК», осуществлена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 07.05.2007 на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 13.04.2009 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации для товаров 12 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками. В этой связи были противопоставлены следующие товарные знаки:

- комбинированное обозначение со словесным элементом «ОВК» по свидетельству №202792 [1] с приоритетом от 27.01.2000;

- комбинированное обозначение со словесным элементом «ОУК» по свидетельству №218398 [2] с приоритетом от 11.09.2000.

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки являются сходными до степени смешения в силу их фонетического сходства, которое выражается в наличии близких и совпадающих звуков; в близости звуков, составляющих обозначения; в расположении близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, в близости состава гласных и согласных букв.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что подача заявлений о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков не может служить основанием для приостановления делопроизводства по международной регистрации №900845.

В возражении от 13.07.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сопоставляемые знаки выполнены буквами различных алфавитов и отличаются фонетически;

- заявленный знак, принадлежащий японской фирме, выполнен буквами латинского алфавита и звучит, как «ОуБиКей»;

- противопоставленный знак принадлежит российской компании «ОВК Аэрозоль», и его словесная часть «ОВК», воспроизводящая часть фирменного наименования правообладателя и выполненная соответственно русскими буквами, звучит, как «ОВК» или «ОВэКа»;

- заявленный и противопоставленные знаки относятся к знакам разных видов и в целом производят совершенно разное общее зрительное впечатление;

- международная регистрация №924785 представляет собой словесное обозначение «ОВК», выполненное буквами латинского алфавита стилизованным шрифтом, а противопоставленные знаки являются комбинированными, представляющими собой многокомпонентную композицию из геометрических фигур разного цвета и словесных элементов «ОВК» и «ОУК», размещенных на белой прямоугольной плашке;

- вследствие указанных различий в звучании сопоставляемых знаков и резких различий в производимом ими общем зрительном впечатлении, заявленный знак в целом не ассоциируется с противопоставленными знаками;

- товары 12 класса МКТУ, для которых заявлен международный знак №924785 «цилиндрические пружины для подвесок транспортных средств; скручивающиеся стержни для подвесок транспортных средств; резиновые буферы хода сжатия для подвесок транспортных средств», являются товарами технического назначения, в отношении которых опасность смешения невелика;

- товары 12 класса МКТУ, охватываемые противопоставленными знаками (транспортные средства, аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху) также являются товарами, в отношении которых опасность смешения невелика: эти товары не только имеют техническое назначение, они являются также и дорогостоящими товарами длительного пользования;

- таким образом, специфика товаров, охватываемых рассматриваемыми знаками, также является фактором, препятствующим их смешению в хозяйственном обороте;

- вследствие неиспользования противопоставленных товарных знаков коллегией Палаты по патентным спорам были приняты решения о досрочном прекращении их правовой охраны в отношении товаров 12 и услуг 37, 42 классов МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны

международной регистрации №924785 на территории Российской Федерации в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (22.03.2007) международной регистрации №924785 правовая база для оценки её охраноспособности включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — 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, вступившие в силу 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 их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявка по ним не отозвана) 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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а именно звуковое сходство (признаки подпункта (а)), графическое сходство (признаки подпункта (б)), смысловое сходство (признаки подпункта (в)), а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 14.4.2.4 Правил).

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту буквами которого написано слово, и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного 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 для установления 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.

Обозначение по международной регистрации №924785 представляет собой слово «ОВК», выполненное оригинальным шрифтом с использованием приема наложения букв друг на друга. Буква «В» выполнена белым цветом с черным контуром, а буквы «О» и «К» черным цветом.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении товаров 12 класса МКТУ на имя другого лица товарных знаков [1-2].

Противопоставленные знаки [1-2] представляют собой комбинированные обозначения, включающие словесные элементы «ОВК» [1] и «ОУК» [2], выполненные стандартным шрифтом черного цвета. Словесные элементы расположены в центральной части пятиугольника. В пятиугольник также вписаны два треугольника, симметрично расположенных относительно словесного элемента.

Необходимо отметить, что в комбинированном обозначении основным элементом, по которому знак (и, как следствие, товар и его производитель) идентифицируются потребителем, является словесный элемент. Данный факт обусловлен тем, что слова легче воспринимаются и запоминаются человеком.

В этой связи в товарных знаках [1-2] основным средством индивидуализации являются словесные элементы «ОВК» [1] и «ОУК» [2].

В ходе сравнительного анализа знака по международной регистрации №924785 и противопоставлений [1-2] было установлено, что знаки включают фонетически тождественные словесные элементы «ОВК»/«ОУК». Фонетическое тождество установлено с учетом возможности восприятия потребителями букв «О», «В», «К», как букв русского алфавита, которые совпадают по произношению с буквами «O», «W», «K» латинского алфавита.

Исследуемые словесные элементы выполнены различными видами шрифтов, в силу чего производят различное визуальное впечатление.

Анализ общедоступных словарно-справочных показал, что словесные элементы «ОВК»/«ОУК» не являются лексическими единицами какого-либо языка. В этой связи не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не обязательно, поскольку в соответствии с пунктом 14.4.2.2. (г) Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Из изложенного следует, что ввиду высокой степени фонетического сходства словесных элементов «ОВК»/«ОУК», которые являются основными индивидуализирующими элементами в знаках, сравниваемые знаки были признаны Палатой по патентным спорам сходными в целом.

При обращении к перечням товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана международной регистрации №924785 на территории Российской Федерации и в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам [1-2], коллегией Палаты по патентным спорам было установлено, что они являются однородными, поскольку представляют собой товары тесно связанные друг с другом, а именно, транспортные средства и их составные элементы (запасные части).

Таким образом, международная регистрации №924785 является сходной до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-2] в отношении товаров 12 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Вместе с тем, правовая охрана противопоставленных товарных знаков [1], [2] досрочно прекращена в отношении товаров 12 класса МКТУ на основании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.07.2009 и от 29.07.2009, соответственно.

Исходя из пункта 1.6 Правил ППС, пункта 2 статьи 1248 Кодекса, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого Роспатентом решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению.

Поскольку на момент принятия возражения к рассмотрению (12.08.2009) правовая охрана противопоставленных товарных знаков [1], [2] была досрочно прекращена в отношении товаров 12 класса МКТУ, коллегия Палаты по патентным спорам не рассматривает данные товарные знаки как препятствие для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 13.07.2009, изменить решение Роспатента от 13.04.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №924785 для всех товаров 12 класса МКТУ.