

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 регистрационный № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 02.07.2018, поданное компанией «American Axle & Manufacturing, Inc.», США (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 30.08.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1296015 в отношении товаров 12, услуг 40 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1296015 с конвенционным приоритетом от 09.09.2015, произведенной Международным Бюро ВОИС 07.03.2016 на имя заявителя, испрашивалась в отношении товаров 12, услуг 40 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.


Знак по международной регистрации № 1296015 представляет собой словесное

комбинированное обозначение , выполненное буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 30.08.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1296015 было основано на предварительном отказе от 17.02.2017, согласно которому установлено следующее:

- знак по международной регистрации № 1296015 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 12, услуг 40 классов МКТУ, указанных в перечне;

- знаку по международной регистрации № 1296015 [1] противопоставлен сходный до

степени смешения знак  по свидетельству № 451409, приоритет от 04.05.2010 [2], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью «Новгородский автотракторный завод», г. Великий Новгород, в отношении товаров 12 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 12 и услугам 40 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 02.07.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.08.2017. Доводы возражения сводятся к следующему:

- знак [1] представляет собой фантазийное комбинированное обозначение, не имеющее смыслового значения. Противопоставленный товарный знак [2], как указано в материалах заявки № 2010714423, представляет собой искусственно образованное слово «СИЛАНТ», первый слог которого ассоциативно связан с понятием «сильный», второй слог связан с именем силача Антея – великана, сына Посейдона и Геи. В целом знак [2] ассоциативно связан с именем «Силантий»;

- знак [1] произносится как «сай энт» (5 букв, 6 звуков), знак [2] произносится как «си-лант» (6 букв, 6 звуков), в связи с чем сравниваемые знаки существенно отличаются по произношению и имеют разную фонетическую последовательность гласных и согласных звуков;

- графическое несходство знаков [1] и [2] определяется различным композиционным решением, использованием оригинальных шрифтов и наличием изобразительного элемента в знаке [1];

- заявленный перечень товаров 12 (производство осей, приводных валов, терморегулирующих материалов для транспортных средств и т.д.) и услуг 40 классов МКТУ обусловлен узкоспециализированной деятельностью заявителя;
- правообладатель противопоставленного товарного знака [2] находится в стадии ликвидации. В случае ликвидации правовая охрана знака [2] прекратит действие и перестанет быть препятствием для предоставления правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении заявленных товаров 12, услуг 40 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела приложены сведения о статусе правообладателя противопоставленного знака [2], а также копия решения Роспатента от 30.08.2017.

На заседании коллегии представитель заявителя представил ходатайство о переносе заседания коллегии на более поздний срок. Также представителем заявителя были приобщены к материалам дела: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении правообладателя противопоставленного знака [2], фотографии знаков [1] и [2], описание знака [2] из заявки № 2010714423.

Рассмотрев ходатайство о переносе заседания, коллегия отказала в его удовлетворении. Рассмотрение возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи и принятия возражения к рассмотрению. Следует отметить, что в настоящее время сведения о прекращении юридического лица – правообладателя противопоставленного товарного знака [2] в ведомство не поданы. Наступление благоприятных обстоятельств для заявителя в виде досрочного прекращения правовой охраны товарного знака [2] административным порядком не предусмотрено.

Изучив материалы дела, выслушав участвующих лиц при рассмотрении возражения, поступившего 02.07.2018, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (09.09.2015) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 1296015 правовая база для оценки охраноспособности знака [1] включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 44. Правил комбинированные обозначения 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42. Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45. Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены и т.д.

Знак по международной регистрации № 1296015 [1] представляет собой



комбинированное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивалось в отношении товаров 12 класса МКТУ «arbres de transmission pour véhicules terrestres» («приводные валы для наземных транспортных средств»), услуг 40 класса МКТУ «fabrication sur mesure de parties de véhicules terrestres sur commande et selon le cahier des charges de tiers» («изготовление частей наземных транспортных средств на заказ и в соответствии со спецификациями»).

SILANT

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 451409, приоритет от 04.05.2010 [2] является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства знака [1] и противопоставленного знака [2] показал, что они фонетически близки за счет близкого произношения гласных звуков и тождества согласных, составляющих сравниваемые знаки: «сайлент» [1] - «силант» [2]. Несмотря на стилизованное исполнение, согласная буква «l» знака «sylent» прочитывается и участвует в формировании звукового ряда в целом.

Сопоставительный анализ по визуальному критерию сходства словесных обозначений показал близкое зрительное впечатление, получаемое от сравниваемых знаков [1] и [2], поскольку они выполнены одним и тем же латинским алфавитом.

Анализ словарей основных европейских языков (например, электронные словари: <https://translate.yandex.ru>; <https://www.multitran.ru/>) показал, что словесные элементы «silant» и «sylent» не являются лексическими единицами какого-либо языка. Таким образом, сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства словесных обозначений заявленного знака [1] и противопоставленного знака [2] не представляется возможным.

Довод заявителя в части семантических ассоциаций противопоставленного знака [2] с понятием «сильный», с именами «Антей», «Силантий» признан коллегией неубедительным. В рамках семантического критерия сходства оценке подвергается словесное обозначение в целом, а не его отдельные элементы.

Таким образом, с учетом всех вышперечисленных признаков у коллегии есть основания для вывода о том, что сравниваемые знаки [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности сравниваемых товаров 12, услуг 40 классов МКТУ и товаров 12 класса МКТУ противопоставленного знака [2] показал следующее.

Сравниваемые товары 12 класса МКТУ, указанные в перечнях знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] относятся к одинаковому роду (виду) «элементы ходовой части», имеют общее назначение (для автомобилей, для наземных транспортных средств и т.п.), условия сбыта, круг потребителей (например, специалисты по сборке машин), что свидетельствует о совместной встречаемости этих товаров в гражданском обороте и, как следствие, их однородности.

Заявленные услуги 40 класса МКТУ имеют непосредственное отношение к товарам 12 класса МКТУ, то есть им корреспондируют, поскольку направлены на изготовление частей наземных транспортных средств, что свидетельствует об их однородности.

Маркировка однородных товаров и услуг сходными знаками [1] и [2], принадлежащими разным производителям, обуславливает возможность смешения данных товаров и услуг в гражданском обороте.

Таким образом, с учетом установленного сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 12 и услуг 40 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, знак [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения.

В связи с этим решение Роспатента от 30.08.2017 о несоответствии знака по международной регистрации № 1296015 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.07.2018, оставить в силе решение Роспатента от 30.08.2017.