

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 29.12.2014, поданное по поручению компании Фольксваген Акциенгезельшафт, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1157011, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1157011 знака «CAR-NET» с конвенционным приоритетом от 24.08.2012 произведена Международным Бюро ВОИС 21.02.2013 на имя заявителя – Volkswagen Aktiengesellschaft Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg, Allemagne, в отношении товаров 09, 12, 38 классов МКТУ.

Роспатентом 30.09.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1157011. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы обозначение «CAR-NET» (где «CAR» - автомобиль, машина, автомобильный, а «NET» - сеть, сеть вещания, сетевой график, интернет) не обладает различительной способностью для всех товаров 09 класса МКТУ, за исключением «batteries électriques et leurs parties, accumulateurs électriques et leurs parties, instruments et appareils de mesurage, appareils d'alimentation en courant/tension pour phares de véhicules et fusibles électriques, relais électriques, antennes» / «электрические батареи и их части, электрические

аккумуляторы и их части, измерительные аппаратура и инструменты, аппаратура для электропитания фар и электрических предохранителей (плавких), электрические реле, антенны», и услуг 38 класса МКТУ, поскольку состоит из лексических единиц, характерных для конкретных областей науки и техники. Дефис в составе знака не влияет на его различительную способность.

Кроме того, обозначение «CAR-NET» сходно до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на имя иных лиц:

- с товарным знаком «CORNET КОРНЕТ» (свидетельство №444962 с приоритетом от 14.09.2010), зарегистрированным на имя ЗАО «Интегратор», 105484, Москва, ул. 16-я Парковая, 27 в отношении однородных товаров 09, 12 классов МКТУ;

- с товарным знаком «CORNET» (свидетельство №293950 с приоритетом от 27.03.2001), зарегистрированным на имя ЗАО «Интегратор», 105484, Москва, ул. 16-я Парковая, д.27 в отношении однородных услуг 38, 42 классов МКТУ.

По мнению экспертизы, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения в силу фонетического и графического сходства словесных элементов «CAR-NET» и «CORNET», входящих в состав сравниваемых обозначений.

Перечень товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков признан однородным.

В поступившем возражении от 29.12.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- среднестатистический отечественный потребитель, не владеющий тонкостями английского языка, вероятнее всего, не будет пытаться переводить заявленное обозначение, а будет воспринимать его в качестве фантазийного обозначения иностранного происхождения, не имеющего определенного семантического значения по отношению к товарам и услугам, указанных в перечне международной регистрации №1157011;

- слова «CAR» и «NET» не образуют устойчивого словосочетания, слово «CAR-NET» отсутствует в словарях также как и сочетание слов «CAR NET», выполненных отдельно;

- словосочетание «CAR-NET» может быть переведено с английского языка как «автомобильная сеть»;

- система «CAR-NET» компании Фольксваген представляет собой навигационную систему, которая составляет анализ дорожной ситуации в режиме реального времени, способна синхронизироваться с Интернет-сервисами «Google Улицы» и «Google Земля», водитель получает доступ к трехмерным спутниковым картам и панорамным видам местности, кроме того, данная система позволяет осуществлять много других различных функций, например, функцию родительского контроля за максимально допустимой скоростью автомобиля, функцию автоматического звонка в службы спасения в случае срабатывания подушки безопасности, функцию дистанционного разблокирования дверей автомобиля и т.д.;

- перевод заявленного обозначения «CAR-NET» («автомобильная сеть») может вызвать у потребителей лишь ассоциации с автомобилями, но не будет прямо указывать на характеристики заявленных товаров или на назначение заявленных услуг, т.е. потребует домысливания и дополнительных рассуждений;

- заявленное обозначение уже было зарегистрировано в стране происхождения (в Германии), в ЕС (куда входят 28 стран) и в Японии, в США экспертиза уже успешно завершилась, что является дополнительным аргументом в пользу охраноспособности заявленного обозначения;

- таким образом, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение является фантазийным по отношению к заявленным товарам, услугам, не является термином из области деятельности заявителя и способно выполнять основную функцию товарного знака отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей;

- заявленное обозначение «CAR-NET» не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками «CORNET KORNET» и

«CORNET» по свидетельствам №444962, №293950, поскольку они отличаются в фонетическом, графическом и семантическом отношениях;

- так, заявленное обозначение состоит из двух словесных элементов «CAR-NET» (произносится как «кар-нет»), включает в свой состав 6 букв и 6 звуков, противопоставленный знак по свидетельству №444962 (произносится как «кор-нет-кор-нет») состоит из двух словесных элементов «CORNET КОРНЕТ», включает 12 букв и 12 звуков, противопоставленный знак по свидетельству №293950 (произносится как «кор-нет») состоит из одного словесного элемента «CORNET» и включает 6 букв и 6 звуков;

- различие во вторых звуках сравниваемых обозначений, существенно влияет на их восприятие и придает им звучание, отличное друг от друга, следовательно, фонетическое сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками отсутствует;

- заявленное обозначение «CAR-NET» выполнено стандартным шрифтом в два слова через дефис, противопоставленный товарный знак по свидетельству №444962 включает два расположенных друг под другом слова «CORNET» и «КОРНЕТ», а противопоставленный товарный знак по свидетельству №293950 включает выполненное оригинальным шрифтом слово «CORNET», слева от слова расположено стилизованное изображение кивера - военного головного убора.

- с учетом вышеуказанных различий в графическом исполнении сравниваемых знаков, а также принимая во внимание тот факт, что вторые буквы сравниваемых обозначений отличаются, визуальное сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными знаками отсутствует;

- заявленное обозначение может быть переведено с английского языка как «автомобильная сеть», а противопоставленные товарные знаки в переводе означают младший офицерский чин в кавалерии в армии Российского государства до 1917 года – «корнет», следовательно, сравниваемые обозначения отличаются по смыслу.

Учитывая изложенное, заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану знаку по международной

регистрации №1157011 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В качестве дополнительных материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены распечатки базы данных Romarin и базы данных ОНПМ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (24.08.2012) конвенционного приоритета международной регистрации №1157011 правовая база для оценки охраноспособности знака «САР-NET» включает в себя 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

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.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 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 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.

Знак «CAR-NET» по международной регистрации №1157011 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «batteries électriques et leurs parties, accumulateurs électriques et leurs parties, instruments et appareils de mesure, dispositifs de pilotage automatique pour véhicules, appareils de commande électroniques et appareils d'alimentation en courant/tension pour phares de véhicules et fusibles électriques, relais électriques, interfaces [informatique], appareils de navigation, antennes, récepteurs audio et vidéo, appareils pour systèmes de repérage universel [GPS], appareils de radio, appareils de télévision, appareils téléphoniques, visiophones, téléphones portables, ordinateurs, logiciels et programmes informatiques enregistrés et téléchargeables, en particulier fichiers de données sous forme électronique» / «электрические батареи и их части, электрические аккумуляторы и их части, измерительная аппаратура и инструменты, устройства автоматического управления для транспортных средств, электронные приборы для управления и аппаратура для электропитания фар и электрических предохранителей (плавких), электрические реле, интерфейсы для компьютеров, навигационные приборы, антенны, аудио и видео приемники, приборы

глобальной системы навигации [GPS], радио, телевизоры, телефонные аппараты, видеотелефоны, мобильные телефоны, компьютеры, компьютерные программы и программное обеспечение, в особенности файлы с данными в электронном виде», 12 класса МКТУ «véhicules terrestres à moteur; moteurs pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; accouplements pour véhicules terrestres; châssis de véhicule; carrosseries de véhicules; pneumatiques, chambres à air pour pneus, dispositifs antidérapants pour pneus de véhicules, trousse pour la réparation de chambres à air, rondelles adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air, pneus pour roues de véhicules, clous pour pneus, chaînes antidérapantes pour véhicules, jantes deroues de véhicules, bandages pleins pour roues de véhicules, roues de véhicules, moyeux de roues d'automobiles; amortisseurs de suspension pour véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules; appuie-têtes pour sièges de véhicule; sièges de véhicule; rétroviseurs; avertisseurs contre le vol de véhicules, dispositifs antivols pour véhicules; allume-cigares pour automobiles; voitures motorisées, voitures, automobiles; autobus; poids lourds (camions); caravanes; remorques et semi-remorques pour véhicules, attelages de remorques pour véhicules; tracteurs; motocycles, cyclomoteurs; omnibus» / «наземные транспортные средства с двигателем; двигатели для наземных транспортных средств; механизмы приведения в движение для наземных транспортных средств; сцепления для наземных транспортных средств; соединения для наземных транспортных средств; шасси транспортных средств; кузова транспортных средств; пневматические шины, камеры для пневматических шин, устройств для шин транспортных средств, предохраняющие от буксования, пакеты для ремонта воздушных камер, резиновые клейкие диски для ремонта камер, шины транспортных средств, шипы для шин, цепи противоскольжения для транспортных средств, ободья колес транспортных средств, оправы для колес транспортных средств, колеса транспортных средств, втулки колес автомобилей; подвески для транспортных средств, пружины для транспортных средств; подголовники для сидений машины; сиденья транспортных средств; зеркала заднего вида; указатели поворота транспортных средств, устройства противоугонные для транспортных средств; прикуриватели для автомобилей; легковые автомобили,

машины, автомобили; автобусы; большегрузные автомобили (грузовики); автоприцепы; трейлеры и полуприцепы для транспортных средств, трейлеры для транспортных средств; тракторы; мотоциклы, мопеды; омнибусы» и услуг 38 класса МКТУ «services de télécommunication, recueil et transmission de nouvelles [agences de presse], services d'agences de presse, télécommunications par le biais de plateformes et portails sur Internet, fourniture d'accès à des informations sur Internet, fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d'accès utilisateur à des programmes informatiques sur des réseaux de données; échange électronique de messages au moyen de lignes de discussion, forums de discussion et tableaux d'affichage électronique, services de messagerie électronique, location d'équipements de télécommunication, radiodiffusion et/ou télédiffusion; messagerie électronique; transmission de fichiers numériques; transmission de messages; fourniture d'accès à des bases de données; services de messagerie Web / телекоммуникации, сбор и выпуск новостей [информационные агентства], услуги информационных агентств, телекоммуникации через платформы и порталы в Интернете, предоставление доступа к информации в Интернете, обеспечение доступа пользователей к глобальным компьютерным сетям, обеспечение доступа пользователей к компьютерным программам в сетях передачи данных; электронный обмен новостями через чаты и электронные информационные табло, услуги почты, сдача в аренду телекоммуникационного оборудования, теле- и радиовещание; электронная почта; передача цифровых данных; отправка сообщений; обеспечение доступа к базам данных; веб-передача сообщений».

Анализ заявленного обозначения «CAR-NET» показал, что оно включает в свой состав словесные элементы «CAR» и «NET», которые являются лексическими единицами английского языка. Так, слово «CAR» означает: «автомобиль, машина, автомобильный», а слово «NET» - сеть, сетка, паутина (см. <http://slovari.yandex.ru>). Кроме того слово «NET» используется в качестве сокращения от слова «Internet» (Всемирная компьютерная сеть (паутина)).

Следует отметить, что словосочетание «CAR-NET» или «CAR NET» в английском языке устойчивым выражением не является, и с учетом семантики

словесных элементов, входящих в его состав, возможны следующие варианты восприятия заявленного обозначения российским потребителем: «авто-сеть», «авто-паутина», «авто-интернет» и т.п., т.е. обозначение «CAR-NET» вызывает ассоциации как с автомобилями, так и с Интернетом, однако прямой характеристикой товара (услуги) или определенным термином не является.

Заявленные товары 09 класса МКТУ, за исключением электрических батарей и их частей, электрических аккумуляторов и их частей, измерительной аппаратура и инструментов, аппаратуры для электропитания фар и электрических предохранителей (плавких), электрических реле и антенн, и услуги 38 классов МКТУ, в отношении которых заявленному обозначению было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, представляют собой различные электронные устройства (в том числе цифровые) и программное обеспечение, а также услуги в области связи, в том числе посредством сети Интернет. Однако само по себе словосочетание «CAR-NET», выполненное через дефис, не указывает на какой-то вид товара (услуги) или назначение этого товара (услуги), т.е. не представляется возможным установить, о чем конкретном идет речь.


Таким образом, учитывая отсутствие у обозначения «CAR-NET» устойчивого значения или терминологического характера в сфере деятельности, связанной с указанными товарами и услугами, а также принимая во внимание то обстоятельство, что при его восприятии необходим ряд рассуждений и домысливания, представляется убедительным довод возражения о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров и услуг 09, 38 классов МКТУ, указанных в заключении экспертизы.

Вместе с тем, в решении Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1157011 указывалось на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду его сходства до степени смешения в отношении однородных товаров (услуг) с товарными знаками по свидетельствам №444962 и №293950.

CORNET
КОРНЕТ


Противопоставленный товарный знак **CORNET** **КОРНЕТ** по свидетельству №444962 является словесным, включает в свой состав расположенные друг под другом словесные элементы «CORNET» и «КОРНЕТ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы и кириллицы. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 09, 12 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №293950 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде военного головного убора (кивера) и расположенный справа от него словесный элемент «CORNET», выполненный наклонным жирным шрифтом заглавными буквами латиницы. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для услуг 38, 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Товары 09, 12 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №444962, представляющие собой широкий диапазон различных электронных устройств в области связи и программного обеспечения, а также транспортных средств, соотносятся друг с другом как род/вид, вследствие чего являются однородными. Однородными также являются услуги 38 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №293950 в области услуг связи. Кроме того, следует признать однородными товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения, представляющие собой программное обеспечение, и услуги 42 класса МКТУ этого противопоставленного товарного знака, связанные с программированием. Указанные обстоятельства заявителем не опровергаются.

Что касается вопроса сходства заявленного обозначения «**CAR-NET**» и противопоставленных товарных знаков **CORNET** **КОРНЕТ** и , то, несмотря на имеющееся фонетическое сходство (обозначение «**CAR-NET**» произносится как

[кар-нет], а противопоставленные товарные знаки как [кор-нет]), сравниваемые обозначения отличаются друг от друга по смыслу и визуально. Так, заявленное обозначение, как это было установлено выше, состоит из двух значимых слов английского языка и вызывает ассоциации с автомобилями и глобальной компьютерной сетью (паутиной), а противопоставленные товарные знаки представляют собой название военного чина (Корнет – первый обер-офицерский чин в кавалерии русской армии (введен в 1801 году) и армиях ряда иностранных государств, см. <http://slovari.yandex.ru>). Кроме того, сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление.

Из всего вышесказанного следует, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, не являются сходными.

В этой связи довод возражения о соответствии знака по международной регистрации №1157011 требованиям, регламентированным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных товаров и услуг 09, 12, 38 классов МКТУ, представляется обоснованным.

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

удовлетворить возражение от 29.12.2014, отменить решение Роспатента от 30.09.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1157011 в отношении всех заявленных товаров и услуг.