

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 11.06.2013, поданное ООО «Экспортная Компания», Россия (далее - заявитель) на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011720923, при этом установила следующее.

Заявка № 2011720923 на регистрацию словесного обозначения «XDRIVE» была подана заявителем 30.06.2011 в отношении товаров 07, 09, 11, 12, 21 и 27 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.02.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011720923 (решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы (далее – заключение экспертизы), в котором указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 07 класса МКТУ и части товаров 21 класса МКТУ, в отношении остальных товаров 09, 11, 12, 21 и 27 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации, в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Отказ мотивирован тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц в отношении однородных товаров 09, 11, 12, 21 и 27 классов МКТУ знаками:

- «DRIVE», свидетельство № 419892, приоритет 02.11.2007, «Вольво Кар Корпорейшн, именуемая также Вольво Персонвагнар», товары 12 класса МКТУ [1];

- «Драйв», свидетельство № 400133, приоритет 25.12.2007, ЗАО «Восток-Сервис-Спецкомплект», товары 09 класса МКТУ [2];

- «XDRIVE», свидетельство № 359960, приоритет 30.01.2007, ООО «Малтимэкс Трейд», товары 21 класса МКТУ [3];

- «DRIVE», международная регистрация № 849359, конвенционный приоритет 23.09.2003, «SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG», товары 09 класса МКТУ [4];

- серия знаков, принадлежащих компании «Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft», Германия:

- «xDrive55», международная регистрация № 943085, конвенционный приоритет 08.05.2007, товары 12 класса МКТУ [5];

- «xDrive40», международная регистрация № 943564, конвенционный приоритет 08.05.2007, товары 12 класса МКТУ [6];

- «xDrive23», международная регистрация № 943565, конвенционный приоритет 08.05.2007, товары 12 класса МКТУ [7];

- «xDrive35», международная регистрация № 943566, конвенционный приоритет 08.05.2007, товары 12 класса МКТУ [8];

- «xDrive48», международная регистрация № 943928, конвенционный приоритет 06.07.2007, товары 12 класса МКТУ [9];

- «xDrive30», международная регистрация № 944019, конвенционный приоритет 08.05.2007, товары 12 класса МКТУ [10];

- «xDrive20», международная регистрация № 944996, конвенционный приоритет 08.05.2007, товары 12 класса МКТУ [11];

- «xDrive25», международная регистрация № 944997, конвенционный приоритет 08.05.2007, товары 12 класса МКТУ [12];

- «sDrive20», международная регистрация № 945063, конвенционный приоритет 08.05.2007, товары 12 класса МКТУ [13];

- «sDrive23», международная регистрация № 945174, конвенционный приоритет 08.05.2007, товары 12 класса МКТУ [14];

- «sDrive18», международная регистрация № 945175, конвенционный приоритет 08.05.2007, товары 12 класса МКТУ [15];
- «sDrive35», международная регистрация № 945238, конвенционный приоритет 08.05.2007, товары 12 класса МКТУ [16];
- «xDrive50», международная регистрация № 947282, конвенционный приоритет 08.05.2007, товары 12 класса МКТУ [17];
- «xDrive28», международная регистрация № 962341, конвенционный приоритет 04.10.2007, товары 12 класса МКТУ [18];
- «xDrive», международная регистрация № 795021, конвенционный приоритет 27.06.2002, товары 12 класса МКТУ [19].

В палату по патентным спорам 19.06.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем испрашивалась правовая охрана в отношении товаров 07, 11, 12, 21 и 27 классов МКТУ и товаров 09 класса МКТУ: «оправы для очков; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; провода электрические; стекла для очков; стекла светозащитные [противоослепляющие]; футляры для очков»;

- элемент «Drive» противопоставленной регистрации [4] исключен из правовой охраны, а товары 09 класса МКТУ, содержащиеся в перечне регистрации не однородны заявленным товаром 09 класса МКТУ, относящимся к очкам и их частям (заявитель согласен исключить из перечня товары: провода электрические);

- заявленное обозначение «XDRIVE» и противопоставленный знак [2] «Драйв» не сходны ни по одному критерию сходства словесных обозначений (заявленное обозначение содержит дополнительную букву «X», причем в первоначальном положении, что существенным образом влияет на фонетику слова, а также порождает иные семантические образы, графически сравниваемые слова выполнены буквами разных алфавитов);

- относительно однородности товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] заявитель отмечает, что товары знака [2]: «маски для сварщиков, маски защитные, одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня, щиты для защиты глаз от резкого света, козырьки

светозащитные» предназначены для использования в производственной сфере и продаются в специализированных магазинах, тогда как заявленные товары: «очки солнцезащитные, очки спортивные» предназначены для повседневного использования в быту и продаются в обычных магазинах;

- товар очки [оптика] предназначены для оптической коррекции недостатков зрения и используются как лечебное средство, производятся специализированными предприятиями, а также мастерскими по индивидуальным заказам и по рецептам врачей. Напротив, очки солнцезащитные и очки спортивные не служат для коррекции зрения, в связи с чем не воспринимаются потребителями как товары, однородные с товарами: «очки [оптика]»;

- сведения из сети Интернет свидетельствуют о том, что правообладатель знака [2] специализируется на производстве широкого ассортимента безопасных и эффективных средств индивидуальной защиты в отличие от заявителя, который в течение нескольких лет производит и продвигает на рынке именно декоративные солнцезащитные и спортивные очки, а также аксессуары к ним.

К возражению заявителем приложены:

- материалы переписки по заявке № 2011720923 {1};
- распечатки из сети Интернет {2};
- копия листа окончательного решения Роспатента от 09.10.2006 по международной регистрации № 849359 {3}.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров:

07 класс МКТУ - компрессоры воздушные [установки для гаражей];

09 класс МКТУ - оправы для очков; очки солнцезащитные, за исключением обладающих корригирующим [оптическим] действием; очки солнцезащитные, за исключением предназначенных для защиты от воздействия производственных факторов; очки солнцезащитные, за исключением обладающих корригирующим [оптическим] действием, предназначенных для защиты от воздействия производственных факторов; очки спортивные, за исключением обладающих корригирующим [оптическим] действием; очки спортивные, за исключением

предназначенных для защиты от воздействия производственных факторов; очки спортивные, за исключением обладающих корригирующим [оптическим] действием, предназначенных для защиты от воздействия производственных факторов; стекла для солнцезащитных очков, за исключением обладающих корригирующим [оптическим] действием и предназначенных для защиты от воздействия производственных факторов; стекла для спортивных очков, за исключением обладающих корригирующим [оптическим] действием и предназначенных для защиты от воздействия производственных факторов, футляры для очков;

21 класс МКТУ - емкости термоизоляционные для напитков; термосы.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, необидительными.

С учетом даты приоритета (30.06.2011) заявки № 2011720923 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков,

указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Заявленное обозначение «XDRIVE» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 07, 09 и 21 классов МКТУ, указанных в возражении.


Противопоставленный знак [1] «» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, буква «E» стилизована. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак [2] «Драйв» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана

знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак [3] «XDRIVE» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 21 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный знак [4] «  » является комбинированным и содержит словесный элемент «DRIVE», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленные знаки [5-19] представляют собой серию словесных товарных знаков, зарегистрированных на имя одного лица, объединенных общим словесным элементом – «Drive», при этом одиннадцать знаков из пятнадцати включают элемент «xDrive». Правовая охрана знакам предоставлена, в том числе в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечнях регистраций.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что заявителем оспаривается отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 09 класса МКТУ. В этой связи проводилось сопоставление заявленного обозначения с противопоставлениями [2, 4].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [4] показал следующее. Словесный элемент «DRIVE» противопоставленного знака [4] исключен из правовой охраны, что обуславливает вывод о несходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака в целом.

Кроме того, целесообразно отметить, что с учетом корректировки перечня товаров 09 класса МКТУ в перечнях сопоставляемых обозначений отсутствуют однородные товары.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам считает, что

противопоставленный знак [4] не может служить препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011720923 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Вместе с тем, сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] показал, что имеет место фонетическое вхождение противопоставленного знака [2] «Драйв» в заявленное обозначение «XDRIVE», что фонетически сближает знаки.

С точки зрения семантики оба обозначения являются фантазийными, в связи с чем провести анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений не представляется возможным.

Сопоставляемые знаки выполнены буквами разных алфавитов, что графически рознит знаки. Однако отсутствие оригинальной графической проработки знаков и семантических значений слов обуславливают превалирование фонетического критерия, по которому коллегией палаты по патентным спорам установлено сходство сравниваемых обозначений.

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленный знак [2] являются сходными, несмотря на отдельные их отличия.

Сопоставление товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака [2], показало следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ: «оправы для очков; очки солнцезащитные, за исключением обладающих корригирующим [оптическим] действием; очки солнцезащитные, за исключением предназначенных для защиты от воздействия производственных факторов; очки солнцезащитные, за исключением обладающих корригирующим [оптическим] действием, предназначенных для защиты от воздействия производственных факторов; очки спортивные, за исключением обладающих корригирующим [оптическим] действием; очки спортивные, за исключением предназначенных для защиты от воздействия производственных факторов; очки спортивные, за исключением обладающих корригирующим

[оптическим] действием, предназначенных для защиты от воздействия производственных факторов; стекла для солнцезащитных очков, за исключением обладающих корригирующим [оптическим] действием и предназначенных для защиты от воздействия производственных факторов; стекла для спортивных очков, за исключением обладающих корригирующим [оптическим] действием и предназначенных для защиты от воздействия производственных факторов, футляры для очков».

Правовая охрана противопоставленного знака [2] действует в отношении таких товаров 09 класса МКТУ, как: «очки [оптика]».

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что очки с корригирующим действием, как и очки, не обладающие данным действием, являются видовыми понятиями, объединяемые в родовое понятие – очки.

Сопоставление указанных товаров показало их однородность, поскольку они соотносятся как «род-вид», относятся к одному виду/роду (очки и их принадлежности), имеют одно назначение, близкие круг потребителей и условия реализации.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 09 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак [2] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 11.06.2013, оставить в силе решение Роспатента от 27.02.2013.