

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 02.10.2006, поданное ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО», г. Горячий Ключ, Краснодарский край (далее – заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) о регистрации комбинированного товарного знака со словесным элементом «КЛЮЧАВТО» по заявке № 2004714572/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2004714572/50 с приоритетом от 29.06.2004 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров и услуг 12, 35, 37, 39 и 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде контура автомобиля серого цвета и словесного элемента «КЛЮЧАВТО». Под контуром автомобиля расположена надпись «КЛЮЧАВТО», выполненная буквами русского алфавита стандартного шрифта темно-синего (КЛЮЧ) и светло-синего (АВТО) цвета.

Решением экспертизы от 18.05.2006 заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении части товаров 12 и части услуг 35, 37, 39, 40 классов МКТУ. В отношении другой части товаров 12 класса и части услуг 35, 37, 39, 40 классов, указанных в заявке, отказано в регистрации в качестве товарного знака и знака обслуживания ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенного в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Указанное решение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров и

услуг на имя иного лица комбинированным товарным знаком «АВТОКЛЮЧ» по свидетельству №231528.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.10.2006 заявитель выражает свое несогласие с указанным решением экспертизы, мотивируя его следующими доводами:

- несмотря на фонетическое сходство совпадающих звуков и наличие совпадающих слогов в словах «АВТОКЛЮЧ» и «КЛЮЧАВТО», их расположение различно (ав-то-ключ – ключ-ав-то), поэтому по нормам русского языка ударение в них падает на последний слог, что придает сравниваемым словам разное фонетическое звучание;

- заявленное и зарегистрированное обозначения являются фантазийными, семантически нейтральными, поэтому нельзя говорить об их семантическом сходстве;

- экспертиза не приняла во внимание графическое различие обозначений, обусловленное различным видом и характером изображений, сочетанием цветов и тонов.

Заявитель также отметил, что словесный элемент «КЛЮЧАВТО» является частью фирменного наименования ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО», зарегистрированного 06.12.2000, т.е. ранее даты регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству №231528.

К возражению приложены копии следующих документов:

- информация о товарном знаке по свидетельству № 231528 [1];

- копия свидетельства о внесении записи в Госреестр юридических лиц ОГРН № 1022301066281 [2];

- копия материалов заявки № 2004714572/50 [3];

- копия решения экспертизы по заявке № 2004714572/50 [4].

В дополнение к возражению заявитель представил материалы, поступившие 05.04.2007, подтверждающие длительность и интенсивность использования обозначения «КЛЮЧАВТО», благодаря чему заявленное обозначение приобрело дополнительную различительную способность в глазах потребителя. Заявитель также отметил, что проведенный поиск в открытых источниках информации не

выявил использования противопоставленного товарного знака [1] для аналогичных услуг.

К дополнению приложены копии следующих документов:

- комплект документов по размещению рекламы в различных источниках информации на 120 л. [5];
- компакт-диск с записью рекламных акций для продвижения обозначения «КЛЮЧАВТО»[6].

На основании вышеприведенных доводов заявитель выразил просьбу дополнительно зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих услуг:

35 класса – демонстрация товаров [автотранспорта]; продвижение товаров [автотранспорта] для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение автотранспортом];

37 класса – мытье транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание транспортных средств; станции обслуживания транспортных средств; смазка и антикоррозийная обработка транспортных средств;

40 класса – вулканизация; окраска стекол нанесением поверхностного покрытия; пошив автомобильных чехлов.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты приоритета заявки 29.06.2004, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 за №4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии со вторым абзацем пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками других лиц,

охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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 (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения, как элементы.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой сочетание изобразительного элемента в виде контура автомобиля и словесного элемента «КЛЮЧАВТО», расположенного под контуром автомобиля. Словесный

элемент «КЛЮЧАВТО» выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартного шрифта темно-синего (КЛЮЧ) и светло-синего (АВТО) цвета.

Слово «КЛЮЧАВТО» является искусственно образованным словом, созданным соединением словарного слова «КЛЮЧ», трактуемого как «металлический стержень для отпираания замка» (см. С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, Толковый словарь русского языка, Москва, из-во «АЗЪ», 1995, с.284) и общепринятого сокращения «АВТО», имеющего несколько значений, поскольку образовано от слов «автомобиль, автомобильный, автоматический, свой» (см. тот же словарь, с.16).

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным и представляет собой композицию из словесного элемента «АВТОКЛЮЧ», заключенного в овал, верхняя и нижняя часть которого содержат графические элементы в виде стилизованного изображения разводного гаечного ключа. Знак выполнен в черно-белом цветовом сочетании и зарегистрирован, в частности, для услуг 35, 37, 39 и 40 классов МКТУ.

Словесные элементы комбинированных обозначений являются более значимыми, чем изобразительные, так как воспринимаются как доминирующие не только зрительно, но и на слух.

В заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке словесные элементы «КЛЮЧАВТО» и «АВТОКЛЮЧ» занимают доминирующее положение не только в силу вышеуказанного, но и за счет своего пространственного положения в композиции, в силу чего сходство этих элементов определяет сходство знаков в целом.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Анализ словарей русского языка (С.И.Ожегов, Толковый словарь русского языка, М., «АЗЪ», 1996г., Словарь русского языка под редакцией А.П.Евгеньева, М., «Русский язык», 1981г.) показал, что лексических единиц «КЛЮЧАВТО» и «АВТОКЛЮЧ» в русском языке не существует, вместе с тем, оба слова состоят из одинаковых значимых частей, благодаря чему изменение порядка их расположения не оказывает существенного влияния на восприятие этих слов потребителем и, как следствие этого, слова могут вызывать у потребителя сходные ассоциации.

Сравнительный анализ указанных обозначений с точки зрения фонетики показал следующее.

Одинаковое количество слогов в сравниваемых обозначениях и тождество звучания слогов в начальной и конечной частях обозначений, несмотря на перестановку словообразующих формантов КЛЮЧ и АВТО, определяют фонетическое сходство обозначений в целом. Необходимо отметить, что в заявленном обозначении не поставлено ударение в словесных элементах «КЛЮЧАВТО» и «АВТОКЛЮЧ», поэтому потребитель может прочитать их с ударением, как на первом, так и на втором слогах.

Использование различных изобразительных элементов в заявленном обозначении и в противопоставленном товарном знаке [1] при доминировании сходных словесных элементов, не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков в целом.

Анализ услуг, указанных в перечнях сравниваемых знаков, с точки зрения их однородности показал следующее.

Сопоставляемые обозначение и товарный знак [1] в уточненном перечне услуг 35, 37 и 40 классов МУТУ содержат как идентичные услуги («мытьё транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание транспортных средств; станции обслуживания транспортных средств; смазка и антикоррозийная обработка транспортных средств; вулканизация») так и однородные услуги («сбыт товаров через посредников» и «продвижение товаров [автотранспорта] для третьих лиц», «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение автотранспортом]», «обработка частей транспортных средств» и окраска стекол нанесением поверхностного покрытия»), объединенные критериями «род-вид», назначение. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуги «снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение автотранспортом]», «продвижение товаров [автотранспорта] для третьих лиц». Противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован в отношении услуги «сбыт товаров через посредников». Указание на вид товара или область деятельности, к которой может относиться сбываемый (предлагаемый) товар в вышеуказанных формулировках по свидетельству [1] отсутствует. Данный факт

говорит о возможности правообладателя противопоставленного товарного знака реализовывать (предлагать) любые товары в любой сфере деятельности.

Однородность части услуг, указанных в перечне заявки № 2004714572/50, и части услуг, для которых зарегистрирован товарный знак [1], свидетельствует о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и товарного знака [1] в отношении однородных услуг.

Оставшиеся услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров [автотранспорта]» относятся к такой родовой группе как «реклама», которая отсутствует в противопоставленном знаке [1].

Услуги 40 класса МКТУ «пошив автомобильных чехлов» относятся к услугам по преобразованию и обработке предметов, влекущих за собой изменение их основных характеристик (пошив чехлов), которые отсутствуют в противопоставленном товарном знаке [1].

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении части заявленных товаров и услуг.

В отношении совпадения словесного элемента «КЛЮЧАВТО» заявленного обозначения с частью фирменного наименования заявителя следует указать, что наличие исключительных прав на фирменное наименование не снимает противопоставления в виде более ранних исключительных прав на товарные знаки в рамках положений пункта 1 статьи 7 Закона.

Доказательства приобретенной различительной способности в данном случае не могут влиять на вышеуказанный вывод, так как заявленное обозначение соответствует требованиям охраноспособности, изложенным в статье 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 02.10.2006, изменить решение экспертизы от 18.05.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение «КЛЮЧАВТО» по заявке № 2004714572/50 в отношении следующих товаров и услуг:

Форма № 81.1

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

- | | | | |
|---|----------|--|---|
| { | (591) | темно-синий, светло-синий, серый | } |
| { | (511) 12 | велосипеды; мотоциклы; насосы для велосипедов; сиденья безопасные детские; чехлы для сидений; чехлы для сидел велосипедов или мотоциклов; шины бескамерные для велосипедов; шины велосипедов. | } |
| | 35 | ведение автоматизированных баз данных; деловая экспертиза; демонстрация товаров [автотранспорта]; запись сообщений; изучение общественного мнения; информация статистическая; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам штата сотрудников; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление | |

витрин.

- 37 информация по вопросам строительства; строительство; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха.
- 39 доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; хранение товаров; хранение товаров на складах.
- 40 гравирование; информация по вопросам обработки материалов; крашение кожи; работы монтажно-сборочные по заказу [для третьих лиц]; пошив автомобильных чехлов.