

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 06.03.2009 на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 912782, поданное компанией TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., Япония (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации № 912782 с конвенционным приоритетом от 31.10.2006 зарегистрирован Международным Бюро ВОИС 06.12.2006 на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 912782 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «e-balance», выполненный оригинальным наклонным шрифтом прописными буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой выполненную наклонным жирным шрифтом букву «e», которая расположена в стилизованном кольце.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) принято решение от 25.11.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 912782. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому указанной регистрации не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации сходен до степени смешения со знаком «I-BALANCE» по международной регистрации № 770756 с приоритетом от 18.06.2001 в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

По мнению экспертизы, словесный элемент «balance» заявленного обозначения фонетически тождественен словесному элементу «BALANCE» противопоставленного знака по международной регистрации № 770756.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.03.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, сославшись на следующее:

- перечень заявленных товаров 12 класса МКТУ сокращен до следующего: «шины (для автомобилей), за исключением предназначенных для инвалидов; камеры (для автомобильных шин), за исключением предназначенных для инвалидов; колеса (для автомобилей), за исключением предназначенных для инвалидов; автомобили, их части и принадлежности, за исключением предназначенных для инвалидов»;

- после соответствующего сокращения перечня заявленных товаров знак по международной регистрации № 770756 уже не будет препятствовать предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению;

- знак по международной регистрации № 770756, который противопоставлен экспертизой, зарегистрирован для узкого спектра товаров, предназначенных для ограниченного круга потребителей, а именно для инвалидов;

- после ограничения перечень товаров, относящийся к заявленному знаку, исключает потребителей-инвалидов из широкого круга потребителей, для которого предназначены товары заявителя;

- заявителем исключена возможность смешения товаров на рынке, так как они реализуются в разных секторах рынка.

Также заявителем были представлены материалы, подтверждающие его доводы:

- уведомление ВОИС об ограничении перечня товаров с переводом на русский язык на 4 л.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 912782 в отношении скорректированного перечня товаров 12 класса МКТУ.

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

С учетом конвенционного приоритета (31.10.2006) международной регистрации № 912782 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 322, и введенные в действие 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 смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

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.

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 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации № 912782 является комбинированным, причем словесный элемент «e-balance» выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, изобразительный элемент выполнен в виде буквы «e», которая расположена в стилизованном кольце.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 770756 с приоритетом от 18.06.2001 является словесным обозначением «I-BALANCE», выполненным наклонным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В результате анализа на тождество и сходство указанных знаков, установлено, что они включают в себя словесный элемент «balance», чем обусловлено сходство сравниваемых знаков, что и было указано в решении Роспатента от 25.11.2008, и не оспаривается заявителем.

В отношении однородности товаров коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Охрана знака по международной регистрации № 912782 испрашивается в отношении следующих товаров 12 класса МКТУ:

«шины (для автомобилей) за исключением предназначенных для инвалидов; камеры (для автомобильных шин) за исключением предназначенных для инвалидов; колеса (для автомобилей) за исключением предназначенных для инвалидов; автомобили, их части и принадлежности за исключением предназначенных для инвалидов».

Перечень товаров, для которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации № 770756, представляет собой:

«транспортные средства, а именно моторизованные многофункциональные транспортные средства для инвалидов».

Анализ однородности товаров заявленного и противопоставленного знаков показал следующее.

Корректировка перечня заявленных товаров, внесенная заявителем, позволяет признать, что исключена возможность смешения на рынке разных производителей, так как «транспортные средства для инвалидов» и «шины (для автомобилей) за исключением предназначенных для инвалидов; камеры (для автомобильных шин) за исключением предназначенных для инвалидов; колеса (для автомобилей) за исключением предназначенных для инвалидов» не являются однородными товарами.

Сравниваемые товары являются товарами для длительного пользования, а значит, потребитель будет особо внимателен, и возможность смешения здесь невелика.

Кроме того, товары, для маркировки которых действует правовая охрана знака «I-BALANCE», являются товарами для узкого круга потребителей (для людей с ограниченными возможностями – инвалидов), которые призваны обеспечивать передвижение инвалидов. В то время как товары, для которых заявитель

испрашивает предоставление правовой охраны, предназначены для обеспечения движения автомобилей, за исключением предназначенных для инвалидов, и поставляются производителям автомобилей.

Производство товаров заявителя (шин, камер, колес) представляет собой довольно сложный многоэтапный процесс, который осуществляется различными специализированными предприятиями.

Что касается материалов, из которых изготавливаются сравниваемые товары, то они очевидно отличны друг от друга.

Вышесказанное обуславливает вывод о том, товары заявителя не являются однородными товарам «транспортные средства для инвалидов» по виду, способу производства, назначению, материалу, из которого они изготовлены. К тому же указанные товары имеют разную область применения, условия сбыта, круг потребителей.

Кроме того, следует отметить, что сравниваемые знаки имеют и ряд различий по визуальному фактору сходства. В связи с чем, несмотря на сходство знаков, они могут восприниматься потребителем по-разному, благодаря наличию в знаке по международной регистрации № 912782 достаточно крупного изобразительного элемента. Вследствие указанного снижается степень смешения товаров, маркированных сравниваемыми знаками, поскольку степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений.

Ввиду изложенного выше Палата по патентным спорам, несмотря на сходство сравниваемых знаков, не усматривает оснований для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 912782 в отношении неоднородных товаров.

Что касается товаров «автомобили, их части и принадлежности за исключением предназначенных для инвалидов», то Палата по патентным спорам пришла к выводу, что они могут быть отнесены к одному и тому же виду, иметь одни и те же условия реализации, так как в автосалоне, предлагающем к покупке автомобили для основной аудитории, могут также быть представлены модели и для

людей с ограниченными возможностями. В связи с чем может появиться возможность смешения производителей на рынке.

С учетом изложенного Палата по патентным спорам, установила, что знак по международной регистрации № 912782 является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ «автомобили, их части и принадлежности за исключением предназначенных для инвалидов», и, следовательно, ему не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении указанных товаров на основании пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 06.03.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.11.2008 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 912782 в отношении части товаров 12 класса МКТУ:**

**Pneus (d'automobiles) a l'exclusion de celles destinees aux personnes handicapes; chambres a air (de pneus d'automobiles) a l'exclusion de celles destinees aux personnes handicapes; roues (d'automobiles) a l'exclusion de celles destinees aux personnes handicaps.**