

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 рассмотрела возражение от 16.01.2006, поданное компанией Байрише Моторен Верке Акциенгезельшафт, Германия (далее – заявитель), на решение экспертизы от 04.10.2005 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2002725691/50, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «С удовольствием за рулем» заявлено на регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2002725691/50 на имя заявителя в отношении товаров 12, 16 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, «С удовольствием за рулем» изобретенное словосочетание, выполнено стандартным шрифтом, первая буква словосочетания – заглавная, остальные – строчные; слова «за рулем» расположены на второй строчке, по центру относительно длины верхней строчки.

В решении экспертизы от 04.10.2005 об отказе в регистрации товарного знака указано о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями (далее – Закон) и пункта 2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве

юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

Указанный вывод обосновывается в решении экспертизы тем, что заявленное обозначение «С удовольствием за рулем» сходно до степени смешения с товарными знаками ранее зарегистрированными на имя иных лиц:

- со словесным товарным знаком «За рулем» по свидетельству № 130837 с приоритетом от 06.05.1994 и со словесным товарным знаком «За рулем» по свидетельству № 210068 с приоритетом от 17.12.1999, зарегистрированными соответственно на имя ТОО «Издательство «За рулем» и ОАО «ЗА РУЛЕМ», 103045, Москва, Селиверстов пер., д. 10, стр. 3, в отношении однородных товаров 12, 16 и услуг 35 классов МКТУ.

В возражении от 16.01.2006, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы и привел следующие аргументы:

- сравниваемые обозначения не сходны до степени смешения ни по одному из критериев (фонетический, визуальный, семантический);

- заявленное обозначение содержит два слова и два предлога, расположенные в две строки, противопоставленные товарные знаки содержат одно слово и один предлог, выполнены другим шрифтом с обводкой, производящим иное зрительное впечатление; имеют разное количество и состав букв, а совпадающая часть «за рулем» занимает в заявленном обозначении малозначимую конечную позицию;

- Заявленное обозначение и сравниваемые товарные знаки являются семантически различными. Так, заявленное обозначение «С удовольствием за рулем» представляет собой оригинальное и неделимое словосочетание, в котором логическое ударение падает на его первую часть слова «с удовольствием», а вторая часть «за рулем» носит второстепенный характер, указывая на профилирующий род деятельности

заявителя. Противопоставленные товарные знаки «за рулем» не обладают какой либо оригинальностью в семантическом плане, поскольку словосочетание часто употребляется в обычной повседневной жизни и констатирует некий факт, без дополнительных смысловых оттенков;

- Заявленное обозначение приобрело дополнительную различительную способность, поскольку уже давно присутствует в обиходе российских потребителей в связи с деятельностью компании «БМВ», образуя, таким образом, устойчивую образно-ассоциативную связь только с именем этой компании;

- Принципиальная возможность сосуществования сходных товарных знаков на рынке была установлена на основании регистрации товарного знака по свидетельству № 248461 в отношении товаров 03 и 04 класса МКТУ, имеющей более поздний приоритет, чем противопоставленный товарный знак по свидетельству № 210086.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, не убедительными.

С учетом даты поступления (04.11.2002) заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения составляет Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемым в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) 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.

Заявленное обозначение «С удовольствием за рулем» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом в кириллице, где буква «с» заглавная, а остальные прописные.

Противопоставленные товарные знаки № 130837 и № 210068 представляют собой словесное обозначение «За рулем», выполненные стандартным шрифтом в кириллице, причем шрифтовые элементы выполнены с обводкой.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков было установлено графическое, звуковое, а также семантическое сходство.

При выполнении словесных элементов указанных обозначений был использован один и тот же алфавит, цветовое сочетание, стандартный шрифт, ввиду чего обозначения производят сходное общее зрительное впечатление, что обуславливает вывод об их графическом сходстве.

Звуковое сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков выявлено на основании вхождения этих знаков в рассматриваемое обозначение «С удовольствием за рулем», что является одним из признаков звукового сходства словесных обозначений, регламентированным п. 14.4.2.2 (а) Правил.

Анализ различной справочной литературы, в том числе, «Универсального фразеологического словаря русского языка» под ред. Т.Волковой, а также «Фразеологического словаря» под ред.

А.И.Молоткова, показал, что в справочниках не представлена какая-либо информация, подтверждающая факт наличия в русском языке фразеологизма «С удовольствием за рулем», как устойчивого словосочетания, имеющего самостоятельное значение, не определяемое значением входящих в него слов.

Вместе с тем сочетание «руль» часто употребляется для образования выражений с переносным смыслом, например, стоять у руля – руководить, управлять; без руля и без ветрил – без ясного направления; сидеть за рулем – управлять автомобилем (см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 634).

Таким образом, с учетом смыслового значения слов «руль» и «удовольствие» смысловое значение заявленного обозначения определяется значением этих слов как управление автомобилем с чувством приятного ощущения. При этом сочетание «С удовольствием» лишь указывает на хвалебную характеристику процесса вождения.

Указанное подтверждает вывод экспертизы о смысловом сходстве знаков, основанном на совпадении одного из элементов обозначений, на которое падает логическое ударение и который имеет одинаковое смысловое значение.

Следует отметить, что товары 12 и 16 классов МКТУ и услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне заявки № 2002725691 и перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 130837 и № 210068, частично совпадают или являются однородными товарами.

Изложенные обстоятельства, а также однородность товаров 12, 16 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых знаков, позволяют сделать вывод о том, что обозначение «С удовольствием за рулем» является сходным до степени смешения с товарными знаками «За рулем» по свидетельству № 210068 и «За рулем» по свидетельству № 130837 и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения

требованиям пункта 1 статьи 7 Закона. Однородность товаров и услуг заявителем не оспаривается.

В отношении доводов заявителя об интенсивном использовании заявленного обозначения в качестве девиза компании БМВ, Палата по патентным спорам отмечает, что указанный факт не имеет отношения к предмету рассмотрения возражения, поскольку никак не связан с наличием либо отсутствием сходства сравниваемых обозначений до степени смешения. Норма пункта 1 статьи 7 Закона призвана защищать исключительное право правообладателя товарного знака и пресекать регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, которые нарушают возникшие ранее права третьих лиц в отношении средства индивидуализации (пункт 2 статьи 4 Закона).

Сведения о предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 248461 не могут быть учтены, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведётся отдельно.

Таким образом, решение экспертизы от 04.10.2005 является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 16.01.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 04.10.2005.