

**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 08.07.2013, поданное компанией «ТОА КАБУШИКИ КАИША (also trading as TOA CORPORATION)», Япония (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1050210, при этом установлено следующее.

Знак «TRANTEC» был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) 01.07.2010 за № 1050210 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 25.09.2012 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1050210 в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ, в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента обосновано заключением по результатам экспертизы, в котором указано, что знак по международной регистрации № 1050210 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица («transtec AG», Германия) знаком «transtec» по международной регистрации № 712506 (конвенционный приоритет 12.11.1998) [1]. В заключении экспертизы проведен подробный анализ сходства сравниваемых знаков и однородности товаров.

В палату по патентным спорам 08.07.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые знаки могут сосуществовать на российском рынке, поскольку их владельцы осуществляют свою деятельность в разных сегментах рынка (приведены подробные сведения о направлениях деятельности компаний: заявитель является производителем систем звуковой трансляции, профессионального озвучивания, цифровых систем и систем оповещения, а владелец знака [1] производит микрофоны, микрофонные системы, системы оповещения публики, усилители и т.д.).

Кроме того, в возражении изложены подробные доводы относительно несходства сравниваемых знаков по всем критериям сходства, а также отмечено, что рассматриваемый знак уже получил правовую охрану во многих странах мира (Сингапур, Корея, Вьетнам, Австралия, США и т.д.).

При этом указано, что заявитель вступил в переговоры с владельцем противопоставленного знака [1] с целью заключения соглашения о сосуществовании.

В подтверждение указанных доводов заявителем представлены материалы из сети Интернет (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1050210 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В дальнейшем (15.07.2013, 08.07.2013, 30.12.2013, 22.01.2014) от заявителя поступили материалы переписки о ходе и результатах упомянутых переговоров (2) и письмо-согласие с переводом (3).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (01.07.2010) международной регистрации № 1050210 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 14.4.2.4 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.

Знак «TRANTEC» по международной регистрации № 1050210 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак «» [2] является комбинированным и содержит словесный элемент «transtec», очерченный сверху и снизу горизонтальными линиями. Словесный элемент выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 1050210 и противопоставленного знака [1] показал, что каждое обозначение содержит в своем составе в качестве единственного словесного элемента фонетически близкие элементы «TRANTEC/transtec». Данные элементы имеют близкое количество звуков (7/8 звуков), одинаковый состав гласных звуков, близкий состав согласных звуков и фонетически сходные начальные и тождественные конечные части («TRANS-/TRAN-», «-TEC»). Отличие заключается в наличии в противопоставленном знаке буквы «S» в середине слова. Целесообразно обратить внимание, что согласный звук «S», находясь перед согласным звуком «T», может редуцироваться.

Таким образом, близкое число звуков в сравниваемых обозначениях, близкий состав букв и звуков, а также неоднозначность прочтения слов и ударения при их произношении обуславливают сходное звучание и, как следствие, фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

Оба знака выполнены буквами одного (латинского) алфавита, что усиливает сходство знаков. Различия в шрифтовом исполнении букв (оригинальность шрифта противопоставленного знака [1]), а также наличие в противопоставленном знаке двух линий не оказывают существенного влияния на восприятие знаков в целом. В этой связи указанные визуальные отличия являются второстепенными.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что оба слова не являются лексическими единицами какого-либо языка, что

не позволяет провести анализ сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства, что обуславливает превалирование фонетического фактора сходства, по которому коллегией палаты по патентным спорам установлено сходство сравниваемых обозначений.

Товары 09 класса МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых знаков, идентичны или однородны, поскольку соотносятся как «род-вид» (рассматриваемый знак содержит в перечне видовые позиции товаров, которые охватываются общим родовым понятием – аппаратура для записи, передачи или воспроизведения звука, присутствующее в перечне противопоставленного знака [1]), имеют одно назначение, близкие условия реализации и круг потребителей.

Таким образом, знак по международной регистрации № 1050210 и противопоставленный ему знак [1] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Вместе с тем, палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что владелец противопоставленного знака [1] дал свое согласие (3) на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1050210 в отношении товаров 09 класса МКТУ. В письме-согласии указано, что оно является безотзывным.

Учитывая, что знак по международной регистрации № 1050210 и противопоставленный знак [1] являются сходными, а не тождественными, предоставление согласия учтено палатой по патентным спорам при рассмотрении возражения от 08.07.2013.

С учетом изложенных обстоятельств знаку по международной регистрации № 1050210 на территории Российской Федерации может быть предоставлена правовая охрана в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09 класса МКТУ (заявителем представлен перевод перечня товаров, указанных в письме-согласии, на французский язык).

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

**удовлетворить возражение от 08.07.2013, отменить решение Роспатента от 25.09.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1050210 в отношении товаров 09 класса МКТУ: «amplificateurs; amplificateurs d'antennes; antennes; distributeurs (dispositifs) d'antennes pour la communication audio; récepteurs de signaux électroniques; récepteurs de télécommunications; appareils récepteurs de sons; syntoniseurs audio (tuners); syntoniseurs de signaux radio; interfaces de signaux audio; convertisseurs de signaux audio; systèmes de communication par infrarouge; processeurs de signaux audio; mélangeurs audio; haut-parleurs; systèmes et instruments de sonorisation; accessoires de systèmes de sonorisation; accessoires et garnitures de systèmes de sonorisation, à savoir, pieds de microphone, supports de haut-parleur, cordons de microphone, câbles de haut-parleur, connecteurs, socles de fixation, enceintes (de haut-parleurs) et leurs supports d'installation; socles de fixation d'appareils et dispositifs de télécommunication; socles de fixation d'appareils et dispositifs de systèmes de sons; armoires d'appareils et de dispositifs de télécommunications; armoires pour appareils et dispositifs de systèmes de sons; composants associés de haut-parleurs; étuis de protection pour le transport, spécialement conçus pour des systèmes de microphones sans fil; écouteurs; microphones; systèmes de microphones-émetteur comprenant un microphone, un syntoniseur et un récepteur; chargeurs de batteries pour microphones; prises de courant mâles, prises électriques, connecteurs femelles et mâles pour appareils et machines à audiofréquence et appareils et machines à vidéofréquence; logiciels à utiliser pour l'enregistrement, l'amplification, la reproduction et la transmission de sons; logiciels informatiques téléchargeables; câbles et fils électriques; tous les produits précités concernant des systèmes de microphones sans fil».**