

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 06.07.2009, поданное Тсубакимото Чейн Ко. Япония (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007704694/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007704694/50 с приоритетом от 21.02.2007 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение. В соответствии с описанием, приведенном в заявке, товарный знак включает словесный элемент «TSUBAKI», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Слева от слова выполнено стилизованное изображение буквы «Т» со ступенчатой нижней полочкой, при этом правая часть буквы образована параллельными полосами. Над словом «TSUBAKI» расположен словесный элемент «Innovation in Motion», выполненный латинскими буквами мелкого размера стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 07, 09, 12 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 19.03.2009 было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07, 09, 12 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со знаком «INNOVATING MOTION» по международной регистрации №877729, с конвенционным приоритетом от 09.06.2005, правовая охрана которому предоставлена на имя другого лица, в отношении однородных товаров 07, 09, 12 классов МКТУ - [1];

- со знаком «INNOVATION IN MOTION» по международной регистрации №918736, с конвенционным приоритетом от 20.04.2006, правовая охрана которому предоставлена на имя другого лица, в отношении однородных товаров 07, 12 классов МКТУ - [2].

В Палату по патентным спорам 06.07.2009 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007704694/50.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки не могут быть признаны сходными визуально, так как заявленное обозначение является комбинированным, включает оригинальный графический элемент, который расположен в начальной, доминирующей позиции в обозначении, а противопоставленные знаки являются только словесными;

- при восприятии заявленного обозначения основное внимание уделяется доминирующему графическому элементу и слову «TSUBAKI», выполненному крупным шрифтом;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными по фонетическому критерию, так как рассматриваемое обозначение отличается от противопоставленных знаков составом словесных элементов;

- наличие в заявленном обозначении словесного элемента «TSUBAKI», являющегося частью начального слова фирменного наименования, способствует идентификации заявленного обозначения как принадлежащего

определенному производителю товаров и обеспечивает смысловое различие словесных элементов сравниваемых знаков.

- заявленное обозначение не включает смысловое значение противопоставленного знака [1] «INNOVATING MOTION»;

- заявитель обращает внимание, что ведет переговоры с владельцем противопоставленного знака [2] о предоставлении письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2007704694/50

- кроме того, заявитель отмечает, что рассматриваемое обозначение было зарегистрировано в США без ссылки на его сходство со знаками [1,2].

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.03.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007704694/50 в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня.

К возражению была представлена распечатка регистрации знака в США.

На заседании коллегии, состоявшемся 01.02.2010, заявителем было представлено письмо-согласие от владельца противопоставленного знака [2] на регистрацию товарного знака по заявке №2007704694/50 в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Вместе с тем на заседании коллегии коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. К данным основаниям относится несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон), а именно заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно его изготовителя, поскольку включает обозначение «INNOVATION IN MOTION», несущее определенную индивидуализирующую нагрузку, правовая охрана которому в качестве средства индивидуализации уже предоставлена на имя другого лица.

Заявителем на заседании коллегии, состоявшемся 01.02.2010, устно был представлен отзыв на дополнительные основания для отказа, выдвинутые коллегией Палатой по патентным спорам, доводы которого сводятся к следующему:

- владелец противопоставленного знака [2] дал согласие на регистрацию товарного знака только в отношении товаров 07 класса МКТУ;

- перечни сопоставляемых товаров 07 класса МКТУ разные, так как перечень заявленных товаров 07 класса МКТУ включает в основном позиции товаров «цепи, трансмиссии», а перечень противопоставленного знака [2] - позиции товаров «двигатели не для автомашин»;

- владелец противопоставленного знака [2] не дал бы согласие на регистрацию товарного знака, если бы существовала возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя;

- компании Miba Aktiengesellschaft – владелец противопоставленного знака [2] и Тсубакимото Чейн Ко. – заявитель по заявке много лет сосуществуют на рынке и потребитель их не путает. Товары, изготавливаемые данными компаниями, предназначены для потребителей-специалистов;

- заявленное обозначение не может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (21.02.2007) поступления заявки №2007704694/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 пункта 2.5 Правил к обозначениям, представляющим собой или содержащим элементы, которые являются ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение по заявке №2007704694/50 является комбинированным. Словесная часть обозначения состоит из слова «TSUBAKI», выполненного буквами латинского алфавита в оригинальной графической манере, и словосочетания «Innovation in Motion», выполненного латинскими буквами мелкого размера стандартным шрифтом, который расположен над словом «TSUBAKI». Изобразительная часть, расположенная слева от словесной, представляет собой графический элемент, выполненный в виде стилизованной буквы «Т» со ступенчатой нижней полочкой, при этом правая часть буквы образована параллельными вертикальными линиями.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «TSUBAKI» не является лексической единицей какого-либо иностранного языка, что обуславливает его фантазийный характер. Добавление к нему словесных элементов «INNOVATION IN MOTION» не приводит к иному смысловому восприятию элемента «TSUBAKI», что позволяет сделать вывод о включении его в заявленное обозначение в качестве самостоятельного элемента, поэтому правомерным является проведение анализа сходства отдельно по каждому словесному элементу. При этом выполнение элемента «INNOVATION IN MOTION» мелким шрифтом не изменяет его значимости с

точки зрения индивидуализирующей способности, поскольку оригинальность используемого слогана работает на запоминание потребителем знака в целом.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «INNOVATING MOTION», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 07, 09, 11, 12 классов МКТУ и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесное обозначение «INNOVATION IN MOTION», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 06, 07, 12 классов МКТУ.

Анализ сопоставляемых обозначений показал следующее.

Заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «INNOVATION IN MOTION», фонетически и семантически тождественный противопоставленному знаку [2] и сходный фонетически и семантически со словесным элементом «INNOVATING MOTION» противопоставленного знака [1]. Фонетическое сходство словесных элементов «INNOVATION IN MOTION» - «INNOVATING MOTION» обусловлено тождеством звучания начальных частей (INNOVATI-) и сходством звучания конечных частей (ON-NG), наличием близких и совпадающих звуков, расположением близких звуков и звукосочетаний, а также тем, что они включают в себя одинаковое слово «MOTION», что также сближает их в звуковом отношении.

Семантическое сходство данных элементов обусловлено подобием заложенных в обозначения понятий, идей (в переводе с английского языка *innovation in motion* – означает новшество в движении, а *innovating motion* – вводить новшества движения, см. перевод текста на сайте <http://www.translate.ru> и Яндекс-словари).

Также необходимо отметить, что в написании сравниваемых слоганов используются буквы латинского алфавита, что усиливает их сходство.

Таким образом, включение в заявленное обозначение в качестве самостоятельного элемента, обладающего индивидуализирующей способностью, слогана, исключительные права на который принадлежат иному лицу, а также слогана, фонетически и семантически сходного с обозначением, правовая охрана которому в качестве товарного знака предоставлена на имя иного лица, обуславливают вывод об ассоциации обозначений в целом.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 07, 09, 12 классов МКТУ, указанные в перечне заявки №2007704694/50, однородны с товарами 07, 09, 12 классов МКТУ противопоставленного знака [1] и с товарами 07, 12 классов МКТУ противопоставленного знака [2], поскольку соотносятся одни к другим как вид/род, имеют одно назначение, один рынок сбыта, один круг потребителей.

Таким образом, установленное сходство обозначения по заявке №2007704694/50 и противопоставленных знаков [1,2] и однородность товаров обуславливают вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении заявленных товаров и, следовательно, правомерности решения Роспатента.

Представленная заявителем информация о регистрации знака в США не является основанием для предоставления исключительного права на территории Российской Федерации, поскольку указанное не предусмотрено законодательством, что делает соответствующий довод возражения неубедительным.

Заявителем было предоставлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака [2] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Вместе с тем коллегия пришла к выводу, что оно не позволяет принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в связи со следующими обстоятельствами. Заявленное обозначение включает в качестве самостоятельного элемента, несущего определенную индивидуализирующую нагрузку, словосочетание

«INNOVATION IN MOTION», правовая охрана которому в качестве средства индивидуализации уже предоставлена на имя другого лица.

В силу указанного при маркировке обозначениями, содержащими тождественные элементы, однородных товаров 07 классов возможно возникновение у потребителей представления о происхождении этих товаров из одного коммерческого источника. В связи с чем заявленное обозначение и противопоставленный знак [2] будут смешиваться в гражданском обороте, что обусловит возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение не соответствует положениям, предусмотренным пунктом 3 статьи 6 Закона.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 06.07.2009, изменить решение Роспатента от 19.03.2009 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2007704694/50