

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 17.12.2012, поданное Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Германия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1065181, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 20.09.2010 за №1065181 с конвенционным приоритетом от 22.03.2010 на имя заявителя. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 06, 09 и услуг 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1053035 представляет собой словесное обозначение «key2joy», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решением Роспатента от 17.09.2012 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1065181 в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1065181 сходен до степени смешения со знаком «key2audioXS», зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ (международная регистрация №811249, приоритет от 27.08.2003).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.12.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, так как:

- несмотря на тождественную первую (безударную) часть обозначений, фонетический состав сравниваемых элементов существенно отличается;

- сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление при визуальном восприятии;

- в сравниваемых обозначениях нет подобия заложенных понятий и идей, так как рассматриваемое обозначение является изобретенным обозначением, которое является эквивалентом словосочетания «key to joy» и в переводе с английского языка означает «ключ к радости», в то время как противопоставленный знак (при аналогичном способе образования словесной части) является эквивалентом словосочетания «key to audio XS», которое может быть переведено как «ключ к звуковым компакт-дискам маленького размера»;

- сравниваемые товары и услуги неоднородны, поскольку у них различные потребительские свойства и функциональное назначение, они не могут быть взаимодополнены или взаимозаменяемы, у них различные условия реализации, они предназначены для различных потребителей;

- заявитель также отмечает, что сфера деятельности владельцев сравниваемых знаков различна. Заявитель (компания BMW AG) является одним из самых известных и популярных на российском рынке производителей автомобилей, мотоциклов и аксессуаров к ним. Владелец противопоставленного товарного знака (компания Sony DADC Austria AG) - является одним из ведущих поставщиков

технологических разработок для компакт-дисков и цифровых дисков, предназначенных для использования области развлечений, образования и информационной индустрии.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.09.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1065181 для всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

- распечатки из электронных словарей – [1];
- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о владельце противопоставленного знака и выпускаемой им продукции – [2];
- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о заявителе и выпускаемой им продукции – [3];
- копию Заключения комиссии специалистов по результатам лингвистического заключения №017/13 от 04.02.2013, проведенного АНО «Судебный эксперт» – [4].

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

С учетом даты (22.03.2010) конвенционного приоритета правовая база для оценки охраноспособности знака международной регистрации №1065181 включает в себя 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, регистрационный № 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, 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 указанными товарными знаками, допускается лишь 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 14.4.2.2 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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.

Знак по международной регистрации №1065181 – (1) представляет собой обозначение «key2joy», состоящее из словесных элементов «key» и «joy», выполненных буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, между которыми расположена цифра «2». Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 06, 09 и услуг 38, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №811249 – (2) представляет собой обозначение «key2audioXS», состоящее из словесных элементов «key» и «audioXS», выполненных буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, между которыми расположена цифра «2». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

С точки зрения фонетики сравниваемые обозначения (1) – (2) следует признать сходными в силу тождества звучания их начальных частей [key2-], на которых в первую очередь акцентируется внимание потребителя.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что обозначения «key2joy» - «key2audioXS», не имеют перевода, то есть является вымышленным, что не позволяет провести сравнение указанных обозначений по смысловому фактору сходства.

Довод заявителя о смысловом значении обозначений «key2joy» (ключ к радости) и «key2audioXS» (ключ к звуковым компакт-дискам маленького размера) не может быть признан убедительным, поскольку материалы возражения не содержат данных, позволяющих прийти к данному выводу, тем самым является непосредственным умозаключением заявителя и носит субъективный характер.

Что касается визуально признака сходства, то исполнение словесных элементов буквами одного алфавита усиливает их сходство. Сходство обозначений усиливается

их графическим исполнением, а именно использованием цифры «2» между словесными элементами.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков в целом.

Анализ перечней товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Сопоставляемые товары 09 класса МКТУ:

- «appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images» (аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений), в отношении которых испрашивается правовая охрана знаку (1), и

- «disques compacts; disques numériques polyvalents (DVD) notamment fabriqués au moyen d'un procédé empêchant la copie non autorisée des CD et DVD, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, graveurs de CD; graveurs de DVD» (компакт-диски; цифровые универсальные диски (DVD), включая произведенные с помощью процесса предотвращения несанкционированного копирования компакт-дисков и DVD-дисков, проигрыватели компакт-дисков, DVD-плеером, устройства для записи цифровых универсальных дисков), в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку (2),

однородны, поскольку соотносятся между собой как род-вид, обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один рынок сбыта.

Вместе с тем коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что перечень товаров знака (1) включает такие товары 09 класса МКТУ как «équipements de traitement de données; supports de communication et supports intermédiaires pour l'échange et la transmission de données numériques sur Internet; programmes de traitement de données pour la personnalisation numérique de modèles de clés USB et clés pour automobiles» (оборудование для обработки данных; средства массовой информации коммуникации и промежуточных опор для обмена и передачи цифровых данных в Интернете; программы для обработки данных для цифровой персонализации моделей USB ключей и ключей для автомобилей), которые не являются однородными товарам противопоставленного знака (2), поскольку относятся к разным видам товаров. имеют разное назначение.

Сопоставляемые услуги 42 класса МКТУ однородны, поскольку соотносятся между собой как род-вид, обладают общими признаками родовой группы.

Довод заявителя о том, что области деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака различны, и сравниваемые знаки не будут смешиваться потребителями, не может быть признан убедительным, поскольку при оценке однородности подлежат именно те товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку.

Относительно представленного заявителем Заключение комиссии специалистов по результатам лингвистического заключения, проведенного АНО «Судебный эксперт», следует отметить, что указанное Заключение представляют собой частные мнения конкретных лиц. Вместе с тем оценка охраноспособности товарного знака проверяется согласно требованиям и нормам действующего законодательства. В связи с чем представленные материалы не могут служить основополагающим источником оценки охраноспособности товарных знаков.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам признала решение Роспатента правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1065181 и противопоставленного знака по международной регистрации №811249 в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ (указанных выше) обоснованным.

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

удовлетворить возражение от 17.12.2012, отменить решение Роспатента от 17.09.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1065181 в отношении всех товаров 06 класса МКТУ, товаров 09 класса МКТУ «équipements de traitement de données; supports de communication et supports intermédiaires pour l'échange et la transmission de données numériques sur Internet; programmes de traitement de

données pour la personnalisation numérique de modèles de clés USB et clés pour automobiles» и всех услуг 38, 41 классов МКТУ.