

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 11.01.2013, поданное компанией ОСРАМ АГ, Германия (далее – заявитель), на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1075223, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «CUBY» с конвенционным приоритетом от 25.11.2010 была произведена Международным Бюро ВОИС 07.02.2011 за №1075223 для товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя OSRAM AG (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации № 1075223 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 16.11.2012 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, в отношении товаров 11 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что оно сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №345288 с приоритетом от 21.04.2006, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес – Альянс», в том числе для однородных товаров 11 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.01.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации и противопоставленный товарный знак отличаются по фонетическому критерию сходства, поскольку, знак по международной регистрации произносится как «кью-бай» с учетом произношения его в немецком языке, стране происхождения заявителя;

- экспертиза считает, что в противопоставленном товарном знаке элемент «X» является изобразительным элементом и не может рассматриваться как буква «X». Правообладатель противопоставленного товарного знака рекламирует свой знак именно как X-CUBE;

- при вопросе об использовании противопоставленного товарного знака правообладатель представлял материалы, доказывающие использование знака, с указанием на обозначение «X-CUBE»;

- знак по международной регистрации выполнен в строгой графике стандартного шрифта Arial, а противопоставленный товарный знак является комбинированным и включает ярко выраженный изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «X» черно – оранжевого цвета;

- сфера деятельности заявителя, высокотехнологической немецкой компании, является освещение. С 1978 года заявитель является дочерним предприятием концерна Siemens AG;

- правообладатель противопоставленного товарного знака занимается торговлей, не производит какие либо товары, в связи с чем товарные знаки не могут быть смешаны потребителем.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Копия страниц справочника «Иностранные имена и названия в русском тексте».
2. Копия страниц с сайта www.native-english.ru .
3. Копия страниц поиска по запросу X CUBE Бизнес Альянс.
4. Копия заключения палаты по патентным спорам.
5. Перевод слова «cube» из электронного словаря.
6. Информация о заявителе.
7. Информация о правообладателе противопоставленного товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1075223.

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

С учетом даты (25.11.2010) конвенционного приоритета международной регистрации №1075223 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).


В соответствии с пунктом 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.

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 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 «CUBY» по международной регистрации №1075223 является словесным выполненным заглавными буквами латинского алфавита.



Противопоставленный знак «» по свидетельству №345288 является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента выполненного в виде стилизованной буквы «X» черно-оранжевого цвета и словесного элемента «CUBE», выполненного буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации и противопоставленного товарного знака показал, следующее.

Изобразительный элемент противопоставленного товарного знака имеет четкое прочтение буквы «X», и, следовательно, противопоставленный товарный знак воспринимается как «икс кьюб», а знак по международной регистрации произносится как «ку-би» или «кью-бай».

Фонетически сравниваемые обозначения отличаются за счет разной фонетической длины, разного количества гласных и согласных.

Что касается семантического критерия сходства, то палата по патентным спорам отмечает, что словесный элемент «CUBE» противопоставленного товарного знака имеет семантическое значение – «кусочек, куб» и может быть переведен как «икс куб». Словесный элемент «CUBY» не является семантической единицей какого-либо языка, что обуславливает различие сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства.

Графически обозначения отличаются из-за наличия двухцветного изобразительного элемента в противопоставленном обозначении, расположенного в начале и имеющего более крупный размер, чем словесный элемент «CUBE».

Отличие сопоставляемых обозначений по фонетическому, графическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений свидетельствует о несходстве знаков в целом.

Отсутствие сходства обозначения по международной регистрации и противопоставленного товарного знака позволяет коллегии Палаты по патентным спорам не анализировать перечни товаров на предмет установления их однородности.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №107523 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия палаты по патентным спорам принимала во внимание, что компания заявителя OSRAM AG является высокотехнологической немецкой компанией в сфере освещения, с 1978 года является дочерним предприятием концерна Siemens AG. Компания заявителя выпускает свою продукцию на 46-ти предприятиях в 17 странах, обеспечивает своей продукцией потребителей в 150 странах.

Деятельность компания ООО «Бизнес-Альянс» (правообладатель противопоставленного товарного знака) направлена на производство и продвижение товаров 09 класса МКТУ.

Исходя из вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сферы деятельности компаний различны и что у потребителя не может возникнуть представление о принадлежности товаров, маркированных этими обозначениями, одному производителю.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к
выводу

**удовлетворить возражение от 11.01.2013, отменить решение Роспатента от 16.11.2012 и
предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по
международной регистрации №1075223, в отношении всех товаров 11 класса МКТУ.**