

**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 30.01.2013. Данное возражение подано компанией «Бентли Моторс Лимитед», Великобритания (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011716477, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011716477 на регистрацию словесного обозначения «BENTLEY» была подана на имя заявителя 26.05.2011 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.10.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011716477 в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица («Бентли Систем, Инкорпорейтед», США) товарным знаком «BENTLEY» по свидетельству № 378649 с приоритетом от 28.12.2006 (товары 09 класса МКТУ) [1]. В заключении экспертизы приведен подробный анализ доводов заявителя относительно однородности товаров 09 класса МКТУ.

В палату по патентным спорам 31.01.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что, несмотря на сходство сравниваемых знаков, риск их смешения в гражданском обороте полностью исключен, поскольку заявитель и правообладатель противопоставленного знака [1] осуществляют совершенно разную деятельность. Автомобили класса «люкс», а также различные аксессуары и сопутствующие товары, производимые заявителем, являются эксклюзивными и относятся к предметам роскоши, в отношении которых существуют специализированные условия сбыта (например, в автосалонах заявителя, дилерских центрах и посредством официального Интернет-сайта заявителя). Кроме того, указано на то, что заявитель ограничивает объем притязаний товарами 09 класса МКТУ, которые предлагаются к продаже посредством Интернет-сайта и/или через уполномоченные дилерские центры.

Далее приводится анализ товаров, которые согласно информации из сети Интернет производятся правообладателем противопоставленного знака. Так, указано, что он специализируется в области поставки комплексных программных решений для поддержки инфраструктуры. Очевидно, что указанная деятельность никак не связана с производством заявителем товаров 09 класса МКТУ (очковая оптика, мобильные телефоны, аксессуары для этих товаров).

Также заявителем отмечено, что заголовок 09 класса МКТУ, приведенный в перечне противопоставленного товарного знака [1], не охватывает все товары, включенные в данный класс. Так, заявленные товары: «аксессуары для очков солнцезащитных, зарядные устройства для мобильных, сотовых телефонов, аксессуары, принадлежности для мобильных сотовых телефонов» не являются разновидностями товаров, определяемых терминами заголовка класса, и выходят за пределы областей, установленных заголовком класса.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложены информационные распечатки Интернет сайтов (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, необидительными.

С учетом даты приоритета (26.05.2011) заявки № 2011716477 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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.

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 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.

Заявленное обозначение «BENTLEY» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак «BENTLEY» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они имеют незначительные различия в шрифтовом исполнении, что позволяет признать их практически тождественными. Указанное заявителем не оспаривается.

Анализ товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению и предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку [1], показал следующее.

Заявленному обозначению предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ: «приборы оптические; очки, очковая оптика; очки солнцезащитные и аксессуары для них; телефоны мобильные, сотовые, зарядные устройства для мобильных, сотовых телефонов; аксессуары, принадлежности для мобильных, сотовых телефонов, включённые в данный класс».

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] действует в отношении товаров 09 класса МКТУ: «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски

звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня».

Сравнение указанных товаров 09 класса МКТУ показывает их идентичность (приборы оптические) или однородность, поскольку перечень товаров 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака включает в себя родовые понятия товаров, в то время как в заявленном перечне представлен детальный перечень видов товаров того же класса. Таким образом, следует признать, что товары в сравниваемых перечнях соотносятся между собой как «род-вид» (приборы оптические – очки, очковая оптика и т.д., аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений – мобильные, сотовые телефоны), а потому являются однородными.

Довод заявителя о различных направлениях основной области деятельности владельцев сравниваемых обозначений не может быть принят во внимание, поскольку данный факт не нашел отражения в перечнях сопоставляемых товаров.

Что касается довода о том, что товары заявителя ввиду их эксклюзивности и высокой ценовой категории не могут быть смешаны в гражданском обороте с товарами, приведенными в перечне противопоставленного знака [1], не доказан материалами возражения и носит субъективный характер. Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что распечатки из сети Интернет (1) касаются информации о производстве заявителем автомобилей класса «люкс» и не содержат сведений о производстве каких-либо товаров 09 класса МКТУ, в том числе очков, телефонов и аксессуаров к ним.

Маркировка однородных товаров сходными знаками, принадлежащими разным производителям и имеющим высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что с учетом высокой степени сходства сравниваемых обозначений (в рассматриваемом случае – тождество), перечень товаров, которые признаются однородными, расширяется.

Таким образом, с учетом установленных тождества сопоставляемых обозначений и однородности товаров 09 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак [1] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 30.01.2013, оставить в силе решение Роспатента от 29.10.2012.**