

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.02.2009, поданное Окума Кабусики Кайся, торгующая также как Окума Корпорейшн, Япония, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №916439 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Правовая охрана знака по международной регистрации №916439 испрашивается на территории Российской Федерации сроком на 10 лет в отношении товаров и услуг 07, 09, 37 классов МКТУ. Регистрация произведена Международным Бюро ВОИС 31.07.2006.

Знак по вышеуказанной международной регистрации представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «OKUMA» и изобразительный элемент в виде двух симметричных переплетенных вертикальных полос, расположенный над словом.

Роспатентом 10.11.2008 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №916439 в отношении товаров 09 класса МКТУ в связи с несоответствием знака требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №916439 является сходным до степени в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками. В этой связи были противопоставлены следующие знаки:

- «ACCUMA» по международной регистрации №787300 [1], зарегистрированный 28.03.2002 на имя ACCUMA S.P.A. (IT);
- «AKUMA» по международной регистрации №176545 [2], зарегистрированный 27.04.1954 на имя AKUMA, a.s. (CZ).

В рассматриваемом случае наблюдается фонетическое сходство словесных элементов, а именно: наличие близких и совпадающих (4 из 5), близкий состав согласных, близкий состав гласных, наличие совпадающих слогов (2), местоположение совпадающих звуков.

Сходство заявленного и противопоставленных обозначений усугубляется однородностью товаров, указанных в перечнях. Существование на потребительском рынке сходных до степени смешения товарных знаков, принадлежащих разным фирмам, ведет к смешению таких знаков в гражданском обороте.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.02.2009 на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №916439, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- при восприятии обозначений в целом они производят разное общее зрительное впечатление;
- это связано с тем, что изобразительные элементы сопоставляемых обозначений, в значительной степени способствующие выполнению данными

обозначениями функции индивидуализации, воспринимаются по-разному с точки зрения формы представления и содержания;

- ввиду различного общего впечатления, производимого сопоставляемыми обозначениями, смешение данных обозначений маловероятно;

- заявленное обозначение «ОКУМА» состоит из 5 букв и 5 звуков, а противопоставленное – «АССУМА» из 6 букв и 6 звуков;

- различие первых букв «О» и «А» существенно влияет на общее фонетическое несходство заявленного и противопоставленных знаков ([ОКУМА], [АККУМА], [АКУМА]);

- несходство графических элементов, использование различных шрифтов и различное расположение графических элементов по отношению к словесным в сравниваемых обозначениях существенно влияют на визуальное восприятие обозначений в целом;

- словесный элемент «ОКУМА» является фамилией основателя компании заявителя, а противопоставленные знаки включают фантазийные элементы «АССУМА» и «АКУМА»;

- таким образом, в силу фонетического, визуального и семантического различия, можно сделать вывод о несходстве знаков;

- перечень товаров по международной регистрации №176545 включает только такие товары как «электрические аккумуляторы и батареи всех видов и их части», которые не являются однородными товарам, указанным в перечне международной регистрации №916439, за исключением товаров «батареи, аккумуляторы и гальванические элементы», в отношении которых заявитель согласен с решением Роспатента.

На основании изложенного компания Окума Кабусики Кайся просит отменить решение Роспатента от 10.11.2008 и предоставить правовую охрану международной регистрации №916439 на территории Российской Федерации в

отношении всех товаров/услуг 07, 37 классов МКТУ и ограниченного перечня товаров 09 класса МКТУ.

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

С учетом даты (31.07.2006) международной регистрации №916439 правовая база для оценки охраноспособности знака включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) 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 пунктом 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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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 именно звуковое сходство (признаки подпункта (а)), графическое сходство (признаки подпункта (б)), смысловое сходство (признаки подпункта (в)).

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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 принимаются 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 №916439 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде двух симметричных изогнутых черных линий, которые пересекаются в месте изгиба, и расположенный под ним словесный элемент «OKUMA». Словесный элемент выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации №916439 на территории Российской Федерации основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя иных лиц товарных знаков [1-2].

Противопоставленные товарные знаки представляют собой комбинированные обозначения, включающие словесные элементы «ACCUMA» [1] и «AKUMA» [2], выполненные буквами латинского алфавита.

Необходимо отметить, что в комбинированном обозначении основным элементом, по которому знак (и, как следствие, товар и его производитель) идентифицируются потребителем, является словесный элемент. Данный факт обусловлен тем, что слова легче воспринимаются и запоминаются человеком.

Сравнительный анализ словесных элементов «OKUMA», «ACCUMA» [1] и «AKUMA» [2] показал следующее.

Анализ общедоступных словарно-справочных показал, что исследуемые словесные элементы не являются лексическими единицами какого-либо иностранного языка. В этой связи не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию.

При этом довод заявителя о том, словесный элемент «ОКУМА» представляет собой фамилию основателя компании заявителя, является неубедительным, поскольку восприятие знака в таком качестве средним российским потребителем материалами возражения не доказано.

Таким образом, фантазийные словесные элементы «ОКУМА», «АССУМА» [1] и «АКУМА» [2] будут прочитываться как [окума], [акума] и [акума], соответственно.

Первые гласные звуки [а] и [о] в сравниваемых словах близки по звучанию, а буквы «С» и «К» латинского алфавита совпадают по произношению с буквой «К» русского алфавита. Таким образом, в словесных элементах совпадают все согласные звуки ([к-м]), а гласные звуки близки по составу ([о-у-а] и [а-у-а]), совпадающие и близкие звуки расположены в одинаковом порядке, что обуславливает вывод о фонетическом сходстве знаков.

Словесные элементы выполнены различными видами шрифтов, сочетаются в сравниваемых знаках с различными изобразительными элементами (пересекающиеся линии, стилизованно выполненное кольцо [1], круг черного цвета с вписанной в него буквой «А» [2]), по-разному расположены относительно изобразительных элементов. В силу указанного знаки производят различное визуальное впечатление.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не обязательно, поскольку в соответствии с подпунктом 4 пункта 14.4.2.2. Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Из изложенного следует, что ввиду высокой степени фонетического сходства словесных элементов, которые являются основными индивидуализирующими элементами в знаках, сравниваемые знаки были признаны Палатой по патентным спорам сходными в целом.

Обращение к перечням товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана международной регистрации №916439 на территории Российской Федерации с учетом уточнений владельца знака, и в отношении которых предоставлена правовая охрана знакам [1-2], показывает, что товары частично совпадают по виду (торговые аппараты, кассовые аппараты, огнетушители, вычислительные машины и т.д.), либо относятся к одному роду/виду (аппараты и инструменты научные, навигационные, оптические, электрические, фотографические, спасательные, для взвешивания, измерения, передачи сигналов и т.д.), имеют одинаковый круг потребителей, назначение, способы реализации. По указанным причинам следует признать сопоставляемые товары однородными.

Резюмируя изложенное, знак по международной регистрации №916439 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ со знаками [1-2] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, что свидетельствует о правомерности вынесенного Роспатентом решения.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.02.2009, оставить в силе решение Роспатента от 10.11.2008.