

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, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утверждённым приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 13.03.2008 против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку по свидетельству № 320248, поданное компанией Байрише Моторен Верке Акциенгезелльшафт, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2005726910/50 с приоритетом от 21.10.2005 зарегистрирован 02.02.2007 за № 320248 на имя компании БИД КОМПАНИ Лимитед, Китай (далее – правообладатель) для товаров 12 класса МКТУ «средства с электродвигателями; легковые автомобили, моторные вагоны, мотодрезины; автомобили; колеса; двигатели для наземных транспортных средств; кузова для автомобилей; мотоциклы; велосипеды, самокаты; самолеты; катера, суда, лодки».

Товарный знак по свидетельству №320248 выполнен в виде черного кольца с белой окантовкой, имеющего форму горизонтально ориентированного эллипса, в нижней части которого по дуге заглавными буквами белого цвета выполнен словесный элемент «BYD», представляющий собой часть наименования компании заявителя. Пространство внутри эллипса разделено горизонтально на две равные части, верхняя из которых синего цвета, а нижняя – белого.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 13.03.2008 изложено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №320248 произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 и Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, №3520-I с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон), статьи

10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция), статьи 14 Закона РФ от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о конкуренции).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаками по свидетельству № 50884, по международным регистрациям №№ 451718, 489368, 673219, которым предоставлена правовая охрана на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ и имеющим более ранние приоритеты;

- визуальное сходство обусловлено общим зрительным впечатлением, создаваемым оспариваемым и противопоставленными знаками, графическим исполнением шрифтовых единиц, цветовым сочетанием;

- в представленном аналитическом отчете указано, что «рассмотренные объекты обладают значительной суммой общих отличительных признаков графического, композиционного и колористического свойства»;

- оспариваемый товарный знак вводит в заблуждение потребителя относительно производителя товаров, т.е. потребитель может воспринимать его как обозначение, индивидуализирующее товары лица, подавшего возражение;

- указанное обуславливается тем, что в отличие от оспариваемого товарного знака «BYD», товарный знак «BMW» лица, подавшего возражение, широко известен на территории Российской Федерации и пользуется заслуженной репутацией у потребителя;

- по данным социологического исследования часть опрошенных считают, что автомобили, маркированные знаками «BYD» и «BMW», производятся одной компанией;

- действия правообладателя по регистрации оспариваемого знака являются актом недобросовестной конкуренции в смысле статьи 10-bis Парижской конвенции и статьи 14 Закона о конкуренции;

- указанное обусловлено тем, что при разработке логотипа «BYD» была недобросовестно заимствована идея и общая концепция широко известного в мире логотипа «BMW».

На основании изложенного в возражении изложена просьба о признании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 320248 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация о российской регистрации № 50884, международных регистраций №№ 451718, 489368, 673219 на 22 л. [1];
- информация об оспариваемой регистрации № 320248 на 2л. [2];
- распечатка из сети Интернет с информацией о деятельности компании Байрише Моторен Верке Акциенгезелльшафт на 42 л. в 2 экз. [3];
- распечатка из сети Интернет с информацией о деятельности компании БИД КОМПАНИ Лимитед на 14 л. в 2 экз. [4];
- распечатка из сети Интернет относительно обозначений «BMW» и «BYD» на 20 л. в 2 экз. [5];
- аналитический отчет о социологическом исследовании на 40 л. в 2 экз. [6];
- экспертное заключение Комиссии Союза Дизайнеров России на 4 л. [7].

На заседании коллегии представителем лица, подавшего возражение, также была представлена копия страницы журнала «RBC Daily» от 08.05.08 на 1 л. в 1 экз. [8]

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по его мотивам не представил, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам не присутствовал.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учётом даты приоритета (21.10.2009) заявки № 2005726910/50 правовая база для охраноспособности оспариваемого товарного знака составляет Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утверждённые приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 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 их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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 (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения, как элементы.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с абзацем 2 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 пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде черного овала, обрамленного полосой белого цвета, в нижней части которого находится словесный элемент «BYD», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Внутри указанного овала располагается меньший по размерам овал, верхняя часть которого выполнена в синем цвете, а нижняя часть в белом цвете.

Противопоставленные знаки представляют собой комбинированное обозначение в виде черного круга, обрамленного полосой белого цвета, в верхней части которого расположено сочетание букв «BMW», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. Внутри круга размещен меньший по размерам круг, разделенный на четыре сектора, выполненных черно-белым цветом.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных регистраций и товарного знака показал отсутствие совпадения по большинству признаков, на основании которых определяется сходство комбинированных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2. Правил.

Как известно, значимость положения элементов в комбинированном обозначении зависит от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции – отличать товары

производителя. При этом в комбинированном обозначении основным является словесный элемент, поскольку именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения, способствуя запоминанию знака в целом.

В связи с изложенным следует отметить, что словесные элементы «BYD» и «BMW», входящие в состав сравниваемых комбинированных обозначений, имеют доминирующее смысловое значение. Кроме того, указанные элементы имеют доминирующее пространственное значение, поскольку занимают наиболее удобное для восприятия расположение в композициях знаков и выполнены четкими буквами белого цвета на черном контрастном фоне.

Сравнительный анализ элементов «BYD» и «BMW» свидетельствует об отсутствии сходства между ними.

Следует принять во внимание, что анализируемые обозначения являются короткими, и значимой в них является каждая буква.

Фонетическое различие сравниваемых словесных обозначений обусловлено различием их звучания, поскольку оспариваемый товарный знак вероятнее всего произносится как [бид], в то время как обозначение «BMW» принято произносить как [бэ-эм-вэ].

Семантическая нагрузка рассматриваемых обозначений во многом определяется за счет отражения в них фирменных наименований их владельцев. Так «BYD» - отличительная часть фирменного наименования, а «BMW» - аббревиатура, образованная из начальных букв фирменного наименования Bayerische Motoren Werke.

Таким образом, доминирующий элемент оспариваемого обозначения «BYD» и буквенное сочетание «BMW» не являются сходными по фонетическому, семантическому факторам сходства словесных обозначений.

Вместе с тем входящие в состав оспариваемого товарного знака и противопоставленных регистраций изобразительные элементы также не являются сходными в связи со следующим.

Сравнительный анализ показал, что изобразительные элементы сравниваемых знаков выполнены в виде концентрических овалов или колец. Вместе с тем следует учитывать, что частое использование в композициях

товарных знаках, предназначенных для маркировки автомобилей, овальных или круглых элементов значительно ослабило их различительную способность. Таким образом, они не могут играть главную роль в индивидуализации товаров.

В целом изобразительные части сравниваемых знаков имеют ряд различий, которые обуславливают их различие, а именно: различная конфигурация знаков (круг/ овал), различные центральные части композиций (в виде четырех секторов/в виде двух сегментов), различное колористическое решение (черно-белый/черно-бело-синий).

Необходимо отметить различие по смысловому значению сравниваемых изобразительных элементов, подтвержденное представленными сведениями о компании Байрише Моторен Верке Акциенгезелльшафт [3].

Так, согласно общедоступным материалам [3] изобразительный элемент в составе противопоставленных товарных знаков представляет собой стилизованное изображение крутящегося пропеллера самолета (первоначально лицо, подавшее возражение, было известно как производитель авиационных двигателей).

Кроме того, согласно данным материалам, дизайн изобразительного элемента противопоставленных регистраций также указывает на клетчатый флаг Баварии – земли Германии, где находится компания Байрише Моторен Верке Акциенгезельшафт.

Таким образом, изобразительный элемент оспариваемого обозначения и изобразительный элемент противопоставленных обозначений не являются сходными.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о несходстве сравниваемых товарных знаков в целом.

В отношении представленного лицом, подавшим возражение, заключения дизайнеров [7], необходимо отметить, что оно является мнением частного лица, и не основано на признаках сходства, регламентированных нормативными правовыми актами – Законом, Правилами, поэтому не может повлиять на вывод коллегии.

Кроме того, необходимо отметить, что при установлении угрозы смешения товарных знаков следует особо учитывать те товары или услуги, для которых зарегистрированы товарные знаки.

Как известно, при покупке изделий длительного пользования или дорогостоящих, например, автомобилей, покупатели бывают особенно внимательны, и возможность смешения невелика.

Таким образом, учитывая, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки зарегистрированы для товаров, связанных с транспортом (автомобили, двигатели и т.д.), возможность их смешения потребителями невелика.

Учитывая изложенное, у Палаты по патентным спорам нет оснований признать оспариваемый товарный знак сходным до степени смешения с противопоставленными международными регистрациями №№451718, 489368, 673219 и российской регистрацией №50884 в отношении однородных товаров.

Что касается утверждения лица, подавшего возражение, о противоречии регистрации оспариваемого товарного знака пункту 3 статьи 6 Закона, необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак сам по себе не содержит способных ввести в заблуждение сведений, поскольку не указывает ни на товары, ни на место их происхождения.

При этом оспариваемый товарный знак содержит словесный элемент «BYD», который является указанием на фирменное наименование его владельца – BYD COMPANY LIMITED (БИД КОМПАНИ Лимитед), китайскую компанию, занимающуюся производством транспорта.

Вместе с тем отсутствие сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных обозначений в силу вышеизложенных обстоятельств не позволяет сделать вывод о том, что оспариваемое обозначение ассоциируется с заявителем – компанией Байрише Моторен Верке Акциенгезелльшафт. В представленных лицом, подавшим возражение материалах (6), большая часть респондентов(43,7%) признают знаки несходными, а 42,8% - сходными.

Учитывая изложенное, основания полагать, что оспариваемое обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров отсутствуют.

Относительно доводов заявителя о том, что действия компании БИД КОМПАНИ Лимитед по регистрации оспариваемого товарного знака являются актом недобросовестной конкуренции, что не допускается в смысле статьи 10-bis Парижской конвенции и статьи 10 Закона о конкуренции, необходимо отметить, что исследование данного вопроса не отнесено законодателем к компетенции Роспатента, в связи с чем указанные доводы не могут быть рассмотрены в рамках коллегии Палаты по патентным спорам.

Таким образом, Палата по патентным спорам не находит оснований для признания оспариваемой регистрации не соответствующей требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, руководствуясь пунктом 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 13.03.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №320248.