

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 13.07.2009, поданное ООО Конструкторское бюро морской электроники "Вектор", Россия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007736677/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007736677/50 с приоритетом от 23.11.2007 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение. В соответствии с описанием, приведенным в заявке, товарный знак включает название предприятия «Vector» и слова «Marine Electronics» («Морское электронное оборудование», символизирующие основное направление деятельности предприятия). Слова выполнены латинскими буквами: «Vector» - синими контурными линиями, «Marine Electronics» - белым цветом на фоне синей полосы. Синий цвет символизирует цвет морской воды, среды, для применения в которой предназначены выпускаемые предприятием приборы».

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 21.04.2009 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007736677/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками и заявленными на регистрацию обозначениями на имя других лиц:

- с обозначением «Vector» заявка №2007733971/50, с приоритетом от 02.11.2007 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ- (1);
- с обозначением «Вектор» заявка №2007717504/50, с приоритетом от 13.06.2007 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ - (2);
- с товарным знаком «Вектор», свидетельство №364948, с приоритетом от 05.10.2007 в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ - (3);
- с товарным знаком со словесным элементом «Вектор Vector», свидетельство №345054, с приоритетом от 11.10.2006 в отношении однородных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ - (4);
- с товарным знаком «Вектор», свидетельство №325729, с приоритетом от 18.03.2005 в отношении однородных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ - (5);
- с товарным знаком «Vector», свидетельство №256384, с приоритетом от 21.09.2001 в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ - (6);
- с товарными знаками: «Вектор», «Vector», свидетельства №100085 и №100086, с приоритетом от 31.01.1991 (срок действия регистраций продлен до 31.01.2011) в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ - (7, 8).

Кроме того, экспертизой указано, что «словесный элемент «Marine Electronics» (в переводе с англ.яз. – морское электронное оборудование), является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладает различительной способностью, указывает на вид и назначение товара (услуг)».

В Палату по патентным спорам 13.07.2009 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007736677/50.

Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявитель отмечает, что сравниваемые обозначения несходны, так как «словесная часть заявленного обозначения, состоящая из семантически неразделимого словосочетания Vector Marine Electronics, в противопоставленных обозначениях отсутствует (семантическая неделимость словосочетания определяется тем, что это цельное и зарегистрированное наименование предприятия)»;

- заявитель также отмечает, что «фонетически заявленное словосочетание отличается от противопоставленных длительностью общего звучания и количеством пауз между словами»;

- визуально словесные части сравниваемых обозначений отличаются графическим написанием, шрифтом и цветом;

- по мнению заявителя, наличие слова Vector в словосочетании не является основанием для отказа в государственной регистрации, так как ранее были зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, содержащие слова Вектор, Vector, на разных юридических лиц;

- изобразительная часть заявленного обозначения, «представляющая собой контур морского судна в диаметральной плоскости, ни по внешней форме, ни по симметрии, ни по виду и характеру изображения, ни по сочетанию цветов несходна с противопоставленными обозначениями»;

- заявленное обозначение обладает различительной способностью;

- только две позиции товаров 09 класса МКТУ заявленного перечня однородны товарам 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков и обозначений. При этом заявитель отмечает, что сравниваемые услуги 42 класса МКТУ однородны;

- «с целью исключения совпадения заявленных однородных товаров и услуг с товарами и услугами противопоставленных товарных знаков и обозначений» заявитель хотел бы внести изменения в заявку, а именно оставить в заявлении перечне только 4 товара 09 класса МКТУ, а именно «приборы для

обучения; приборы и инструменты навигационные; сонары; средства обучения аудиовизуальные»;

- вместе с тем, заявитель обращает внимание на то, что предприятие «Конструкторское бюро морской электроники «Вектор» зарегистрировано в 1994 году, заявленное обозначение широко используется предприятием на фирменных бланках для деловой переписки, используется на рекламных проспектах, на продукции.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.04.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007736677/50 в качестве товарного знака с учетом исключения из перечня всех услуг 42 класса МКТУ и двух позиций товаров 09 класса МКТУ.

К возражению были представлены следующие копии материалов:

- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице «Конструкторское бюро морской электроники «Вектор» на бл. [1];
- бланки деловой переписки предприятия на 4л. [2];
- рекламные буклеты на 2л. [3].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (23.11.2007) поступления заявки №2007736677/50 правовая база для оценки охранныспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения 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 также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и 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.

В соответствии с требованиями абзаца 4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих

только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Элементы, указанные в данном абзаце могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 6 Закона, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм: обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Положениями пункта 14.4.1 Правил установлено, что при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Заявленное обозначение по заявке №2007736677/50 является комбинированным. Обозначение включает изобразительный и словесные элементы. Изобразительная часть представлена вытянутым прямоугольником синего цвета, расположенным в верхней части обозначения, в который вписаны слова «Marine Electronics», выполненные белым цветом. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «Vector», в котором первая буква

заглавная и наложена на изобразительный элемент, а остальные буквы строчные, написаны по всей длине изобразительного элемента. Слово «Vector» выполнено с графической проработкой белым цветом с обводным контуром синего цвета.

Основным элементом в заявлении обозначении является словесный элемент «Vector», расположенный в центральной части знака и выполненный буквами крупного размера, по сравнению с элементом «Marine Electronics», в связи с чем, именно он несет в себе основную различительную способность, легче запоминается, чем изобразительный элемент и именно на нем акцентирует свое внимание потребитель при восприятии обозначения в целом.

Противопоставленное обозначение (1) является комбинированным. Изобразительный элемент представляет собой монограмму из букв «V» и «R». Словесный элемент «Vector» расположен в верхней части обозначения и выполнен буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ.

Основную индивидуализирующую нагрузку в противопоставленном обозначении (1) несет словесный элемент «Vector».

Противопоставленное обозначение (2) является комбинированным. Изобразительный элемент, расположенный между буквами «T» и «P» представляет собой стилизованную букву «O». Словесный элемент «ВЕКТОР» выполнен буквами русского алфавита и занимает центральное положение в обозначении. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 06, 09, 35 классов МКТУ.

Доминирующее положение в противопоставленном обозначении (2) занимает словесный элемент «ВЕКТОР».

Противопоставленный товарный знак (3) является комбинированным. Изобразительная часть представляет собой прямоугольник бордового цвета, на фоне которого расположена буква «V», вписанная в квадрат, обведенный контуром белого цвета, под ним расположен словесный элемент «ВЕКТОР», выполненный буквами русского алфавита и неохраняемый словесный элемент

«право». Знак охраняется в белом, бордовом цветовом сочетании.

Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 42, 45 классов МКТУ.

Основную индивидуализирующую нагрузку в знаке несет словесный элемент «ВЕКТОР», так как он легче запоминается потребителями, чем изобразительный и именно он способствует осуществлению основной функции товарного знака – отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Противопоставленный товарный знак (4) является словесным и состоит из словесных элементов «Techno Vector», «Техно Вектор», расположенных в две строки, выполненных стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавита соответственно. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Основными элементами в знаке являются словесные элементы «Vector», «Вектор», поскольку они оригинальны и относятся к сильным элементам, в отличии от часто используемых слабых элементов - «Techno», «Техно».

Противопоставленный товарный знак (5) является комбинированным. Изобразительная часть представляет собой точечный рисунок, под ним расположен словесный элемент «ВЕКТОР», выполненный буквами русского алфавита. Знак охраняется в белом, сером, синем цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Основную индивидуализирующую нагрузку в знаке несет словесный элемент «ВЕКТОР», так как в комбинированном товарном знаке основным элементом является словесный элемент, поскольку он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Противопоставленный товарный знак (6) является комбинированным. Изобразительная часть представляет собой квадрат голубого цвета, по диагонали которого расположена стрела, рядом - словесный элемент «VECTOR», выполненный буквами латинского алфавита, под ним буквами меньшего размера – неохраняемый словесный элемент «Warehouse Management

System». Знак охраняется в голубом, синем, черном, белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Основную индивидуализирующую нагрузку в знаке несет словесный элемент «VECTOR», так как он занимает в знаке доминирующее положение и именно на нем в большей степени фиксируется внимание потребителей.

Противопоставленные товарные знаки «ВЕКТОР» - (7), «VECTOR» - (8) являются словесными, выполненные буквами русского и латинского алфавита соответственно. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Словесные элементы «ВЕКТОР» - знака (7) и «VECTOR» - знака (8) несмотря на оригинальную художественную проработку не утрачивают словесного характера, в связи с чем анализ на тождество и сходство проводится в отношении данных элементов.

Вместе с тем следует отметить, что на дату 30.07.2009 принятия возражения к рассмотрению по противопоставленному обозначению (2) принято решение об отказе в регистрации товарного знака от 20.05.2009, возможность оспаривания которого исчерпана. В связи с чем сравнительному анализу подлежат противопоставления (1), (3-8).

При оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается сходство доминирующих элементов, на которые в большей степени фиксируется внимание потребителей. Также учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов, когда обозначение состоит из их охраноспособных или неохраноспособных элементов. Вместе с тем, как уже было упомянуто, в комбинированных обозначениях основным элементом является словесный, так как он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителей.

Таким образом, в виду доминирования в заявлении обозначении и противопоставленных товарных знаках (3-8) и обозначении (1) словесных элементов «ВЕКТОР», «VECTOR», сравнительному анализу подлежат соответствующие словесные обозначения «ВЕКТОР», «VECTOR».

Сравнительный анализ данных словесных элементов показал, что они являются сходными до степени смешения, поскольку имеет место фонетическое и семантическое тождество этих слов.

Изложенное обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом и, следовательно, решение Роспатента является правомерным.

Анализ смыслового значения словесного элемента «Marine Electronics» показал, что оно состоит из слов Marine – в переводе с английского языка означает морской; судовой, корабельный (о снарях, принадлежностях, приборах), Electronics – электроника, см. Яндекс-словари. В целом указанный элемент может быть переведен как «морская электроника» или «морское электронное оборудование». Для заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ указанное обозначение является характеризующим товары, услуги, то есть указывающим на их вид и назначение.

Вместе с тем словесный элемент «Marine Electronics» не занимает в знаке доминирующего положения и может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

Довод заявителя о том, что обозначение «Vector Marine Electronics» является «семантически неразделимым словосочетанием» не может быть признан убедительным. Обозначения «Vector» и «Marine Electronics», включенные в заявленное обозначение, не связаны между собой визуально, грамматически и семантически и в целом обозначение воспринимается как «морское электронное оборудование (называемое) ВЕКТОР», то есть как вид прибора и его название.

Сравнение перечней товаров и услуг с целью определения их однородности показало следующее.

Анализ всех услуг 42 класса МКТУ и двух позиций товаров 09 класса МКТУ (программы для компьютеров, устройства для обработки информации), указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (3,4,5,6) показывает, что они являются однородными, поскольку перечень противопоставленных регистраций содержит товары и услуги, либо идентичные товарам и услугам, указанным в перечне заявки №2007736677/50, либо являющиеся родовыми понятиями по отношению к

заявленному перечню, а также имеющие одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Однородность всех услуг 42 класса МКТУ и двух позиций товаров 09 класса МКТУ (указанных выше) заявителем не оспаривается.

Вместе с тем анализ другой части товаров 09 класса МКТУ, указанной в перечне заявленного обозначения, и товаров 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (4,5,7,8) и обозначения (1) показал следующее.

Товары противопоставленного знака (4) «имитаторы для управления или проверки транспортных средств» предназначены для конкретной области деятельности, в то время как перечень товаров заявленного обозначения «приборы для обучения» не дает возможности однозначно определить, к какой конкретно области деятельности относятся данные товары, что обуславливает возможность заявителя производить товары, относящиеся и к той области, к которой относятся товары противопоставленного знака. Таким образом, сравниваемые товары однородны, поскольку относятся к одному роду/виду товаров и имеют одно назначение.

Заявленные товары 09 класса МКТУ «средства для обучения аудиовизуальные» однородны товарам 09 класса МКТУ противопоставленных знаков «программы для обучения, программы компьютерные (загружаемое программное обеспечение)», поскольку программное обеспечение задействовано в учебном процессе и является составной частью системы средств обучения.

Заявленные товары 09 класса МКТУ «приборы и инструменты навигационные, сонары» однородны товарам 09 класса МКТУ противопоставленных знаков «аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, приборы измерительные электрические, устройства для обработки информации», поскольку относятся к одному роду/виду товаров, имеют одно назначение - определение и измерение величин.

Таким образом, несмотря на то, что заявитель скорректировал заявленный перечень, с целью исключение однородных товаров и услуг, товары 09 класса

МКТУ уточненного перечня однородны товарам 09 класса МКТУ
противопоставленных товарных знаков.

Таким образом, установленное сходство обозначения по заявке №2007736677/50 и противопоставленных знаков (3-8) и обозначения (1) и однородности товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, обуславливают вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Относительно мнения заявителя о том, что заявленное обозначение широко известно потребителю, следует отметить следующее.

Представленные заявителем материалы носят информационный характер и не могут рассматриваться в качестве доводов для преодоления приведенных в решении Роспатента мотивов отказа по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В Палату по патентным спорам 09.10.2009 представителем лица, подавшего возражение, было представлено особое мнение.

В особом мнении отмечено, что коллегией Палаты по патентным спорам не были рассмотрены аргументы заявителя относительно различия сравниваемых обозначений, кроме того, не приняты во внимание сведения заявителя о происхождении и применении заявленного обозначения до даты подачи заявки. Кроме того, по мнению заявителя, представителем экспертизы, присутствующем на заседании коллегии, не даны пояснения относительно определения сходства сравниваемых обозначений и однородности товаров и услуг.

Проанализировав доводы, изложенные в особом мнении, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

По сути доводы, изложенные в особом мнении, рассмотрены выше и учтены при подготовке мотивированной части решения. Относительно пояснений эксперта, подготовившего заключение экспертизы по заявке №2007736677/50, следует отметить, что коллегией Палаты по патентным спорам было предоставлено слово представителю отдела экспертизы, который

высказал свое мнение относительно принятого решения по заявке №2007736677/50.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 13.07.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 21.04.2009.