

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 30.11.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Yosemite Research LLC, США (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1190554, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 06.12.2013 за №1190554 с конвенционным приоритетом от 07.06.2013 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №1190554 представляет собой словесное обозначение «REDWOOD», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 31.08.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1190554. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1190554 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1190554 сходен до степени смешения с товарным



знаком по свидетельству №220027 с приоритетом от 31.01.2001 (срок действия регистрации продлен до 31.01.2021, правовая охрана которому предоставлена на имя ООО «Фирма АДА», 125438, Москва, ул.Автомоторная, 1/3, стр.2, в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ.

В поступившем 30.11.2015 в Роспатент возражении заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента от 30.11.2015, аргументируя его следующими доводами:

- сравниваемые знаки не являются тождественными. Противопоставленный знак отличается от знака по международной регистрации №1190554 дополнительным словесным элементом «КРАСНОЕ ДЕРЕВО»;

- несмотря на частичное фонетическое сходство, сравниваемые знаки различаются визуально;

- с учетом существенных визуальных и фонетических отличий, принцип «корреспондирующих товаров и услуг» («программное обеспечение» - «программирование»), который обычно применяется в отношении тождественных знаков, в данном случае неприменим;

- по мнению заявителя, товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1190554 и услуги 42 класса МКТУ «программирование», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, предназначены для различного круга потребителей, и, следовательно, отсутствуют предпосылки, при которых знаки могут быть смешаны потребителями;

- кроме того, деятельность правообладателя противопоставленного товарного знака связана с обработкой древесины и изготовлением товаров из древесины. Следовательно, единственной реальной услугой, в отношении которой может использоваться противопоставленный товарный знак, это услуга 42 класса МКТУ «реализация товаров».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.08.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1190554 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

В адрес заявителя 10.12.2015 в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии, назначенной на 09.03.2016. В материалах заявки имеется почтовое уведомление о вручении заявителю указанного выше уведомления. Однако на указанную дату заседания заявитель не явился.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (07.06.2013) правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1190554 включает в себя вышеупомянутый 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 Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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, 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 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 пункте 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.

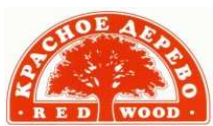
Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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

Рассматриваемый знак по международной регистрации №1190554 представляет собой словесное обозначение «REDWOOD», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходного до степени смешения со знаком по международной регистрации №1190554 в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак по свидетельству №220027 – (1).

Противопоставленный знак (1) представляет собой комбинированное обозначение



, включающее словесные элементы «КРАСНОЕ ДЕРЕВО» и «RED

WOOD», выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

Сравнительный анализ показал, что противопоставленный знак содержит в своем составе словесный элемент «RED WOOD», фонетически тождественный знаку по международной регистрации №1190554, что свидетельствует о фонетическом вхождении одного обозначения в другое и о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Что касается семантического фактора сходства, то сравниваемые обозначения также следует признать сходными в силу сходства заложенных в обозначениях понятий, идей, поскольку совпадают в смысловом отношении элементы сравниваемых знаков «RED WOOD» – «REDWOOD» (red wood - в переводе с английского языка на русский язык означает красное дерево; redwood, несмотря на слитное написание, представляет собой сочетание таких же слов «red» и «wood» (red - в переводе с английского языка означает красный, wood - дерево), см. Яндекс-словари.

Сходство заложенной в сравниваемые знаки семантики, связанной с красным деревом, усиливается за счет наличия в составе противопоставленного знака словесного элемента «КРАСНОЕ ДЕРЕВО», который является переводом слова «RED WOOD», и изобразительного элемента в виде дерева красного цвета.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что между сравниваемыми знаками имеются визуальные отличия, которые в данном случае носят второстепенный характер, поскольку ассоциирование обозначений в целом достигается за счет включения в их состав сходных словесных элементов «RED WOOD» – «REDWOOD».

Таким образом, знак по международной регистрации №1190554 представляет собой слово фонетически и семантически сходное с товарным знаком, правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица.

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

Правовая охрана знаку по международной регистрации №1190554 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующих товаров Logiciels

informatiques, y compris logiciels informatiques pour la navigation, la planification d'itinéraires de voyages, les informations géographiques et informations sur les transports et la circulation, les indications pour conducteurs et piétons, les informations sur le plan des rues, l'affichage de cartes électroniques, ainsi que les informations en matière de destinations/информационные программные продукты, в том числе информационные программные продукты для навигации, планирования маршрутов, географической информации и информации о транспорте и движении, указаний для водителей и пешеходов, информация по плану улиц, индикация электронных карт, так же как информация по вопросам места направления».

Правовая охрана противопоставленном знаку предоставлена, в частности, в отношении следующих услуг 42 класса МКТУ: «программирование».

Согласно общедоступным справочным данным «программирование» – это процесс создания программных продуктов, т.е. это услуги по производству компьютерных программ, т.е. товаров 09 класса МКТУ, к которым относятся товары, указанные в перечне знака по международной регистрации №1190554.

Таким образом, сопоставляемые услуги 42 класса МКТУ и товары 09 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одной области деятельности (программирование) и могут иметь общий источник происхождения.

Относительно довода заявителя о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака используют его только в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров», следует отметить, что оценке подлежат товары и услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку.

С учетом изложенного, вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1190554 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №220027 в отношении однородных товаров и услуг следует признать обоснованным, а оспариваемое решение Роспатента – правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.11.2015, и оставить в силе решение Роспатента от 31.08.2015.