

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 06.05.2009 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008700098/50, поданное «Сундарам-Клейтон Лимитед», Индия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008700098/50 с приоритетом от 10.01.2008 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение «TVS APACHE RTR 160», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Обозначение заявлено в отношении товаров 12 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 08.10.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 12 класса МКТУ заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №233648, имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам 18.01.2010 поступило возражение от 15.01.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, мотивированное следующим.

1. заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, а товары являются неоднородными и относятся к совершенно различным категориям;
2. между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака заключено соглашение о мирном существовании знаков;

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.10.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008700098/50 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ.

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

С учетом даты (10.01.2008) поступления заявки №2008700098/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс 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 пунктом 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.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

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

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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 представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя элементы «TVS APACHE RTR 160», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Обозначение заявлено в отношении товаров 12 класса МКТУ – «двухколесные транспортные средства самоходные; моторизованные транспортные средства, в том числе мотоциклы; мопеды; скутеры и скутеретты, их части; детали и фитинги к ним, включенные в 12 класс».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №233648 зарегистрирован на имя «Боинг Менеджмент Компании», корпорация штата

Делавэр, США, с приоритетом от 27.02.2001 в отношении товаров 12 класса – «транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху, в том числе воздушные суда, детали воздушных судов и руководства по ним». Товарный знак представляет из себя словесное обозначение «АН-64 APACHE LONGBOW», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского языка. Элемент «АН-64» указан в качестве неохраняемого.

Анализ сходства сравниваемых обозначений показал следующее.

Фонетически заявленное обозначение, согласно описанию, произносится как «ТиВиЭс Эпэш АтиА 160», в то время когда противопоставленный товарный знак произносится как «ЭйЭйч-64 Эпэш Лонгбоу», ввиду чего можно сделать вывод о том, что в сравниваемых обозначениях фонетически совпадает только слово «APACHE» (ЭПЭШ). Наличие в сравниваемых обозначениях иных элементов, помимо словесного элемента «Apache» обуславливает значительные звуковые отличия между ними, что позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения не являются фонетически сходными.

Графически заявленное обозначение выполнено в три строки, оригинальным шрифтом, в то время как противопоставленный товарный знак выполнен стандартным шрифтом буквами английского алфавита.

Анализ графического сходства показал, что несмотря на то, что обозначения выполнены буквами одного алфавита, они не являются сходными ввиду разницы в графическом исполнении шрифтовых единиц, а также композиционного построения, что обуславливает различное восприятие сравниваемых обозначений. Анализ семантического сходства показал следующее:

Элементы «TVS», «RTR», «АН» сравниваемых обозначений не имеют лексических значений.

Элемент «APACHE» переводится с английского языка как:

1. [апачи](#), индеец племени апачи
2. прил. апачский (относящийся к племени апачи или апачским языкам).

Элемент «APACHE LONGBOW» переводится с английского как «большой лук (оружие) Апачи» См. <http://lingvo.yandex.ru/>

Таким образом, несмотря на то, что в оба обозначения включен словесный элемент «APACHE», в противопоставленном товарном знаке на него не падает логическое ударение, он является определением к слову «LONGBOW» (большой лук).

Таким образом, сравниваемые обозначения отличаются и по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными по всем признакам сходства, и не ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ однородности показал, что товары 12 класса МКТУ противопоставленного товарного знака являются родовыми понятиями и включают в себя, в том числе, и двухколесные транспортные средства, указанные в перечне заявки №2008700098/50.

Таким образом, сравниваемые товары 12 класса МКТУ являются однородными.

Коллегией учтено «соглашение о сосуществовании знаков», по которому обладатель старших прав дает свое согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2008700098/50 при условии использования его в том виде, в котором он заявлен на регистрацию и только в отношении тех товаров, для которых он заявлен. В связи с изложенным, учитывая что правообладателем противопоставленного товарного знака является фирма «Боинг», основной деятельностью которой является авиационная промышленность, а заявитель по данной заявке является производителем мопедов, товары, производимые ими, имеют различное назначение и ценовые категории, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008700098, и подтверждения

6  
решения Роспатента от 08.10.2009 об отказе в государственной регистрации  
товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 15.01.2010, отменить решение  
Роспатента от 08.10.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по  
заявке №2008700098/50 в качестве товарного знака.**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

┌  
(591)

(511)

- 12 двухколесные транспортные средства самоходные, моторизованные транспортные средства, в том числе мотоциклы, мопеды, скутеры и скутеретты, их части, детали и фитинги к ним, включенные в 12 класс.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1л. в 1 экз.