

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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, рассмотрела возражение от 01.12.2014, поданное Бенчмейд Найф Ко., Инк., США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013703018, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013703018 с приоритетом от 04.02.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 08 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «AXIS» (ЭКСИС), выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Слово «AXIS» в переводе с английского языка означает «ось, главный ствол, вал».

Роспатентом принято решение от 12.09.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013703018 в отношении всех заявленных товаров 08 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта б статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком, включающим элементы «AXIS-AVTO www.axis-avto.ru» по свидетельству № 473515 с

приоритетом от 04.03.2011, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 08 класса МКТУ.

В возражении от 01.12.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является словесным, в то время как противопоставленный товарный знак содержит оригинальное запоминающееся изображение в виде глобуса, занимающее доминирующее положение;

- сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, формируемое под воздействием некоторых особенностей обозначений, заключающихся в несходном композиционном и графическом решении;

- фонетически сопоставляемые знаки отличаются по составу фонем, слогов, гласных и согласных букв,

- в противопоставленном товарном знаке слово «AXIS» используется в сочетании со словом «АВТО», что придает ему дополнительное отличие от заявленного обозначения;

- заявитель является производителем ножей и различных режущих изделий, которые приобрели широкую популярность среди российского потребителя;

- товарный знак по свидетельству №473515 зарегистрирован не только в отношении товаров 08 класса МКТУ, а достаточно широкого перечня товаров 07, 09, 12, 17 и услуг 35, 37 классов МКТУ. Правообладатель противопоставленного товарного знака - крупнейшая российская компания, работающая на автомобильном рынке в области ремонта и обслуживания автомобилей (смотри распечатки с официального сайта компании axis-avto.ru);

- заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака занимают разные ниши на рынке и своими товарами никоим образом не могут ввести потребителя в заблуждение;

- учитывая несходство сравниваемых обозначений, правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №473515 предоставил письмо-согласие на регистрацию и использование в Российской Федерации

заявленного обозначения «AXIS» по заявке №2013703018 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 08 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.09.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 08 класса МКТУ.

К возражению приложены данные из сети Интернет и копия письма-согласия.

На заседании коллегии заявителем был представлен оригинал письма-согласия на 1 л. в 1экз.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (04.02.2013) поступления заявки №2013703018 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.


Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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 в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «AXIS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 08 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №473515 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее стилизованное изображение глобуса с лентой, на которой расположены элементы «www.axis-avto.ru». Над изображением заглавными буквами латинского алфавита через дефис выполнены словесные элементы «AXIS-AVTO». Вся композиция выполнена на фоне треугольника. Товарный знак зарегистрирован в бордовом, сером, белом цветовом сочетании в отношении товаров 07, 08, 09, 12, 17 и услуг 35, 37 классов МКТУ. Элементы «www, ru.» являются неохраняемыми в товарном знаке.

Анализ сравниваемых обозначений показал, что в их состав входят сходные словесные элементы «AXIS» и «AXIS-AVTO». Сходство обусловлено совпадением

одного из элементов «AXIS», на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение (AXIS – ось, координата, полуось, см. <http://yandex.ru>). Составная часть «AVTO» словесного элемента противопоставленного товарного знака является слабой, поскольку в переводе с английского языка означает «автомобиль, автомобильный» и не обладает различительной способностью.

Несмотря на то, что изобразительный элемент противопоставленного товарного знака играет существенную роль в индивидуализации товара, благодаря его месту в композиции знака и выполнению в ярком цвете, в смысловом отношении доминирующим является словесный элемент «AXIS-AVTO» (который повторен дважды), поскольку именно он в большей степени способствует осуществлению обозначением его основной функции – индивидуализации товаров правообладателя.

Установленное сходство заявленного словесного обозначения со словесным элементом противопоставленного товарного знака позволяет признать сравниваемые обозначения сходными в целом

Заявленные товары 08 класса МКТУ «ножи, топоры, лезвия, инструменты для заточки режущих кромок, изделия ножевые, режущие инструменты, режущие изделия, кинжалы, тесаки, мачете, ножи перочинные, оружие холодное» являются однородными товарам 08 класса МКТУ «изделия ножевые, инструменты для заточки режущих поверхностей, инструменты режущие ручные, лезвия [ручные инструменты], ножи, режущие инструменты», указанным в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №473515, поскольку они либо совпадают, либо соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия реализации.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №473515 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 08 класса МКТУ. В этой связи выводы, изложенные в решении Роспатента от 12.09.2014, являются правомерными.

Вместе с тем, коллегией приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при проведении экспертизы. А именно, правообладатель противопоставленного знака по свидетельству № 473515 предоставил безотзывное письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 08 класса МКТУ.

Таким образом, поскольку сравниваемые знаки не являются тождественными, коллегия принимает во внимание предоставленное правообладателем противопоставленного товарного знака предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса согласие, в связи с чем заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 08 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 01.12.2014, отменить решение Роспатента от 12.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013703018.