

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 25.11.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Некст-тайм», Самарская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012713820, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012713820 с приоритетом от 24.04.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение в виде овала с окантовкой пунктирной линией, в верхней части которого изображены изогнутые стилизованные линии в виде усиков. В центральной части овала расположены словесные элементы «Little Beetle», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, в две строки. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в розовом цвете.

Роспатентом 19.09.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 28 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками «Beetle» и «New

Beetle» (международные регистрации №692566 с приоритетом от 25.03.1998, №661267 с конвенционным приоритетом от 07.02.1996), принадлежащими компании VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft, D-38436 Wolfsburg (Germany), которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в том числе, в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 25.11.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 19.09.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки по международным регистрациям №661267, №692566 фонетически, семантически и графически не сходны до степени смешения за счет наличия в заявленном обозначении словесного элемента «Little», изобразительного элемента в виде овала со стилизованными линиями в виде усиков, цветового сочетания и особенностей шрифтового исполнения словесных элементов;

- товары, маркированные противопоставленными знаками по международным регистрациям №661267, №692566 применительно к их владельцу VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft будут ассоциироваться потребителями с маркой малолитражного автомобиля;

- в связи с внесением изменений в ЕГРЮЛ юридический адрес заявителя изменился на: 445044, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ворошилова, д. 17;

- владелец противопоставленных знаков по международным регистрациям №661267, №692566 предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в качестве товарного знака в отношении части товаров 28 класса МКТУ;

- в связи с полученным письмом-согласием, заявитель сократил перечень товаров, приведенный в заявке, и испрашивает предоставление правовой охраны заявленному обозначению только в отношении товаров 28 класса МКТУ: «волчки [игрушки]; головоломки из набора элементов для составления картины; пазлы; диски летающие [игрушки]; домики для кукол; игрушки (за исключением: масштабные модели транспортных средств; игрушечные транспортные средства; мобайлы [игрушки]);

транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]); игрушки мягкие; игрушки плюшевые; игры комнатные; игры настольные; игрушки с подвижными частями; игры; игры-конструкторы; калейдоскопы; качалки-лошади [игрушки]; качели; кубики строительные [игрушки]; куклы; кровати для кукол; марионетки; одежда для кукол; пистолеты игрушечные; пистолеты пневматические [игрушки]; погремушки [игрушки]; приспособления для пуска мыльных пузырей [игрушки]; самокаты [игрушки]; сани [товары спортивные]; устройства для игр; шары для игр; шары надувные для игр; шарики для игр».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.09.2013 по заявке №2012713820 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 28 классов МКТУ.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 31.01.2014, заявитель представил оригинал письма [1] от компании VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft.

Кроме того, заявитель подал заявления о внесении изменений в материалы заявки, касающихся его полного почтового адреса. Указанные изменения в материалы заявки были внесены 03.03.2014.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (24.04.2012) приоритета заявки №2012713820 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 Минюстом России 25.03.2003 за №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 товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

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.

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

Анализ заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение в виде овала с окантовкой пунктирной линией, в верхней части которого изображены изогнутые стилизованные линии в виде усиков. В центральной части овала расположены словесные элементы «Little Beetle», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, в две строки. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в розовом цвете в отношении уточненного перечня товаров 28 класса МКТУ: «волчки [игрушки]; головоломки из набора элементов для составления картины; пазлы; диски летающие [игрушки]; домики для кукол; игрушки (за исключением: масштабные модели транспортных средств; игрушечные транспортные средства; мобайлы [игрушки]; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]); игрушки мягкие; игрушки плюшевые; игры комнатные; игры настольные; игрушки с подвижными частями; игры; игры-конструкторы; калейдоскопы; качалки-лошади [игрушки]; качели; кубики строительные [игрушки]; куклы; кровати для кукол; марионетки; одежда для кукол; пистолеты игрушечные; пистолеты пневматические [игрушки]; погремушки [игрушки]; приспособления для пуска мильных пузырей

[игрушки]; самокаты [игрушки]; сани [товары спортивные]; устройства для игр; шары для игр; шары надувные для игр; шарики для игр».

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №661267, №692566 [2] представляют собой словесные обозначения «Beetle/New Beetle», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации указанным знакам предоставлена в том числе, в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что при восприятии комбинированного обозначения, состоящего из словесного и изобразительного элементов, основным является словесный элемент, так как он легче запоминается, и именно на нем акцентируется внимание потребителя.

Указанное обуславливает вывод о том, что основным элементом заявленного обозначения также как и в противопоставленных знаках [2] следует признать словесные элементы «Little Beetle/Beetle/New Beetle», поскольку они играют главную роль в осуществлении обозначениями индивидуализирующей функции.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в словосочетаниях «Little Beetle/New Beetle», состоящих из существительного и прилагательного, именно существительное «Beetle» несет основную смысловую нагрузку, поскольку прилагательные «Little (маленький)/New (новый)» являются определениями к нему, не меняющими существенным образом смысловое восприятие слова «Beetle (жук)».

При сравнительном анализе заявленного обозначения с противопоставленными знаками [2] установлено, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Beetle» (в переводе с английского на русский язык означает – жук, см. Яндекс. Словари), что свидетельствует об их сходстве по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений.

Что касается графического признака сходства, то исполнение заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2] буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Сходство словесных элементов на основании фонетического, семантического и графического факторов сходства обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 28 классов МКТУ однородны, поскольку относятся к одной родовой группе (игры, игрушки), имеют один круг потребителей, один рынок сбыта.

Довод заявителя о том, что товары, маркированные противопоставленными знаками по международным регистрациям №661267, №692566, будут ассоциироваться потребителями с маркой малолитражного автомобиля, поскольку их изготовителем является VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft, не опровергает выводов о сходстве знаков и однородности товаров, приведенных в перечнях.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 19.09.2013 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем письменное согласие [1] владельца (компании VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft) знаков по международным регистрациям №661267, №692566 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя комбинированного обозначения со словесным элементом «Little Beetle» по заявке №2012713820 в отношении уточненного перечня товаров 28 класса МКТУ, которое является основанием для снятия указанного противопоставления.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [2] не являются тождественными, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное письмо - согласие, в силу чего противопоставленные знаки [2] более не являются препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2012713820.

В этой связи с учетом представленных документов коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2012713820 в отношении уточненного перечня товаров 28 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 25.11.2013, отменить решение Роспатента от 19.09.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012713820.