

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения возражения**

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 08.08.2011, поданное Интернэшнл Трак Интеллектшал Проперти Компании, ЛЛК, США (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 №2009730210/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009730210/50 с приоритетом от 26.11.2009 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ViaStar», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 27.04.2011 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009730210/50. 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 заявленного перечня на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «viastore» по международной регистрации №1034642, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.08.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009730210/50.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- знак «viastore» образован слитным написанием частицы «via» (через, сквозь, посредством чего-либо, с помощью чего-либо) и слова «store» (магазин; универмаг), а заявленное обозначение «ViaStar» - слитным написанием частицы «Via» и слова «Star» (звезда), таким образом, анализируемые знаки различаются по семантике и порождают различные ассоциации;

- анализируемые знаки различаются и по фонетике: заявленное обозначение «ViaStar» произносится как «виа-стар», а противопоставленный знак «viastore» - как «виа-сто»;

- сопоставляемые товары 12 класса МКТУ не однородны, поскольку они предназначены для разного круга потребителей;

- кроме того, в отношении товаров производственно-технического назначения (к которым относятся анализируемые товары) опасность смешения может быть меньшей, так как товары предназначены для ограниченного круга потребителей-специалистов, которым, как правило, хорошо известны изготовители продукции соответствующей отрасли;

- при покупке столь дорогостоящих товаров потребители не могут не знать их изготовителя, и вероятность смешения знаков «ViaStar» и «viastore» полностью исключается.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Роспатента от 27.04.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2009730210/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

- копии страниц «Нового большого англо-русского словаря» [1];
- информационные материалы из сети Интернет, касающиеся сведений о правообладателе противопоставленного знака и выпускаемой им продукции [2];

- информационные материалы из сети Интернет, касающиеся сведений о заявителе [3].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.11.2009) поступления заявки №2009730210/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 № 4322 (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.

Заявленное обозначение по заявке №2009730210/50 представляет собой словесное обозначение «ViaStar», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «viastore», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06, 07, 09, 12, 20 классов МКТУ и услуг 35, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ.

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

С точки зрения фонетики анализ словесных обозначений VIASTAR – VIASTORE показал их сходство, обусловленное одинаковым составом согласных [V-S-T-R] и

весьма близким составом гласных, тождеством звучания начальных частей [vi:ə] и сходством конечных частей [sta:] – [stɔ:].

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить, что сравниваемые слова VIASTAR – VIASTORE не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести анализ сходства по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Что касается визуального фактора сходства, то исполнение словесных элементов буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому и визуальному факторам сходства.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Правовая охрана противопоставленному знаку предоставлена в отношении следующих товаров 12 класса МКТУ «Véhicules pour le transfert de matériel de stockage en rayonnage et récupération dans les entrepôts./транспортные средства для перемещения складского оборудования и использования на складах»). К таким товарам относятся такие транспортные средства как погрузчики, автокары и штабелеры и другие. Указанные товары используются исключительно для работы внутри складских комплексов и расстановки упакованной продукции на стеллажи. Цель применения таких средств - это организация складского процесса. Такие транспортные средства обладают высокой маневренностью, малыми габаритами и простотой управления.

Правовая охрана товарному знаку по заявке №2009730210/50 испрашивается в отношении следующих товаров 12 класса МКТУ «автомшины, включая грузовики». К таким транспортным средствам, как правило, относятся легковые автомобили, грузовые и грузопассажирские машины и спецмашины. Указанные транспортные средства предназначены для перевозки либо людей, либо масштабных грузов на большие расстояния по общественным дорогам. Таким автомшины отличаются крупными габаритами, сложной конструкцией, большой мощностью двигателя, грузоподъемностью и другими техническими характеристиками.

Таким образом, несмотря на то, что сопоставляемые товары относятся к одному виду товаров «транспортные средства», все же они имеют ряд существенных различий, а именно разное назначение и область применения, разные технические характеристики и габариты, разный круг потребителей.

Кроме того, следует отметить, что сравниваемые товары относятся к товарам производственно-технического назначения, предназначены для длительного пользования и обладают высокой стоимостью, в связи с чем при выборе товаров потребители будут особенно внимательны и возможность смешения в этом случае невелика.

Коллегией палаты по патентным спорам также принято во внимание, что на российском рынке товары, производимые правообладателем противопоставленного знака, широко известны российскому потребителю как стеллажные штабелеры, используемые в складских помещениях, в то время как товары, производимые заявителем, позиционируются как грузовые транспортные средства, что обуславливает отсутствие смешения знаков в гражданском обороте.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение от 08.08.2011, отменить решение Роспатента от 27.04.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009730210/50.**