

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, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 рассмотрела возражение от 22.10.2008, поданное Бомбардье Рекриейшнл Продактс Инк. на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006731658/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006731658/50 с приоритетом от 02.11.2006 было заявлено на регистрацию на имя Бомбардье Рекриейшнл Продактс Инк., Канада (далее - заявитель) в отношении товаров 12, 28 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «SPYDER», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 17.07.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров и услуг основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решение мотивировано тем, что заявленное обозначение «SPYDER» фонетически сходно с ранее заявленными и зарегистрированными в Российской Федерации на имя других лиц знаками:

- «Spider» по свидетельству №279305, с приоритетом от 15.08.2003, в отношении однородных товаров 28 и услуг 35 классов МКТУ [1];

- «Spyder» по свидетельству №255994, с приоритетом от 21.10.2002, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [2];

- «Spider» по международной регистрации №651739, с приоритетом от 27.02.1996, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ [3].

В возражении от 22.10.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2006731658/50 только в отношении товаров 12 класса МКТУ;

- заявитель считает, что противопоставленный знак по международной регистрации №651739 не сходен с заявленным обозначением по заявке №2006731658/50 до степени смешения в силу их графического, звукового и семантического различия, поскольку противопоставленный знак является комбинированным;

- заявленное обозначение предназначено для маркировки товаров 12 класса МКТУ «вездеходы, мотоциклы, трехколесные моторизованные транспортные средства, мотороллеры», высокая стоимость которых свидетельствует, что данный товар не может быть отнесен к товарам широкого потребления, высокая стоимость товара вызывает необходимость перед его приобретением выяснить фирму-производителя, что исключает возможность смешения с противопоставленным знаком.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 18.08.2009, лицо, подавшее возражение, представило письмо-согласие от владельца противопоставленной международной регистрации №651739 на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2006731658/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ «вездеходы; мотоциклы; трехколесные моторизованные транспортные средства; мотороллеры».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (02.11.2006) поступления заявки №2006731658/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон) 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 пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявка по ним не отозвана) или 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 товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с требованиями пункта 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.

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 в

сравнимых обозначениях; 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 буквами которого написано слово, и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) 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 для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «SPYDER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии ранее заявленных и зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг 12, 28, 35 классов МКТУ на имя других лиц товарных знаков [1], [2], [3].

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным и состоит из словесного элемента «Spider», выполненного буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом и изобразительного элемента в виде паука.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным и состоит из словесного элемента «Spyder», выполненного буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом и изобразительного элемента в виде паука.

Противопоставленный товарный знак «Spider» [3] является словесным и выполнен буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков было установлено, что каждое из сопоставляемых обозначений содержит фонетически сходные словесные элементы «Spider»/«Spyder»,

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал, что они являются фонетически сходными, что обусловлено тождеством звучания начальных частей (Sp-) и тождеством звучания конечных частей (-der), состава согласных (s-, p-, d-, r-) и близостью состава гласных (i-e, y-e).

При этом буквы -i- и -y- в рассматриваемом случае имеют одинаковое звучание [-ai-], по крайней мере, в английском языке, который является наиболее распространенным.

По графическому фактору сходства заявленное обозначение следует признать не сходным с противопоставленными знаками, поскольку в знаках [1-2] помимо словесных элементов присутствуют различные изобразительные элементы, а знак [3] выполнен оригинальным шрифтом.

Однако, такое отличие не влияет на вывод о сходстве знаков в целом, поскольку, как известно, в комбинированных обозначениях основным элементом является словесный, так как он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку заявленное обозначение и противопоставленный знак [2] не являются лексическими единицами какого-либо языка и,

следовательно, являются фантазийными, тогда как противопоставленные знаки [1], [3] имеют смысловое значение (паук, таган, сковорода с ручкой – англ.; открытый гоночный автомобиль – нем.; задняя часть кузова – франц.).

В соответствии с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, заявленное обозначение ассоциируются с противопоставленными знаками [1-3], что позволяет сделать вывод об их сходстве.

Анализ товаров 12, 28 и услуг 35 классов МКТУ, представленных в перечне заявленного обозначения показал, что данные товары и услуги являются однородными товарам 12, 28 и услугам 35 классов МКТУ противопоставленных знаков [1-3], поскольку соотносятся как род и вид и имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия производства и реализации.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 12, 28 и услуг 35 классов МКТУ с противопоставленными товарными знаками [1-3] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Вместе с тем, заявитель отказался от регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 28 и услуг 35 классов МКТУ.

В отношении товаров 12 класса МКТУ заявленному обозначению противопоставлен знак «Spider» по международной регистрации №651739 [3], сходство до степени смешения заявленного обозначения с указанным знаком установлено выше.

При рассмотрении поступившего возражения Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при принятии решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006731658/50.

К указанным обстоятельствам относится информация о том, что заявителем представлено письмо от 29.07.2009, в котором владелец знака [3] по международной регистрации №651739 выразил согласие на регистрацию

товарного знака «Spyder» по заявке №2006731658/50 на имя заявителя и использования его для товаров 12 класса МКТУ.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [3] являются не тождественными, а сходными, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание согласие владельца знака [3].

В связи с вышеизложенным и на основании пункта 1 статьи 7 Закона, знак [3] не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2006731658/50.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 22.10.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.07.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2006731658/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

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

(511)

12 - вездеходы; мотоциклы; трехколесные моторизованные транспортные средства; мотороллеры.