

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, рассмотрела возражение от 17.08.2012, поданное AKTAŞ HAVA SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Турция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 429662, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2009722726 с приоритетом от 15.09.2009 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.02.2011 за № 429662 в отношении товаров 12 класса МКТУ на имя THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD., Япония (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано словесное обозначение «AIRTEX», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.08.2012 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) лицо, подавшее возражение, является владельцем знака «AIRTECH» по международной регистрации № 737006, правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации в

отношении товаров 12 класса МКТУ и имеющего более ранний приоритет;

- 2) оспариваемый товарный знак «AIRTEX» сходен со знаком «AIRTECH» по международной регистрации № 737006 до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ;
- 3) оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак являются сходными по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они имеют одинаковое количество слогов, одинаковый состав гласных и близкий состав согласных звуков и совпадающие звукосочетания, в том числе начальные части слов;
- 4) оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак являются сходными по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами одного и того же (латинского) алфавита, имеют одинаковое количество слов и близкий состав букв;
- 5) оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак являются сходными по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они являются сложносоставными словами, образованными от слов «AIR» (в переводе с английского языка означает «воздух; атмосфера; небо») и «TECH» (в переводе с английского языка означает «технология, техника, технический»), а слово «TEX» не является лексической единицей английского языка, но созвучно с начальными частями слов «технология» и «техника», в силу чего может восприниматься российским потребителем как сокращение от них;
- 6) товары 12 класса МКТУ «шины, покрышки для автомобилей», в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 12 класса МКТУ «транспортные средства наземные, водные и рельсовые; аппараты для передвижения по земле и воде», в отношении которых охраняется

противопоставленный знак, являются однородными, так как они имеют сходное назначение (транспортные средства и запчасти к ним), одинаковые пути распространения (авторынки, оптовые и розничные магазины, склады автомобильных запчастей и автомобильные салоны) и один и тот же круг потребителей (оптовые предприятия и розничные покупатели-автомобилисты);

- 7) оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, так как холдинг «Акташ», в который входит лицо, подавшее возражение, является лидером в секторе производства пневматических подвесок из каучука, активная коммерческая деятельность данного холдинга осуществляется на территории Российской Федерации с 2000 года, и с 2004 года им осуществляются регулярные поставки соответствующей продукции, маркированной противопоставленным знаком «AIRTECH» по международной регистрации № 737006.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

Лицом, подавшим возражение, были представлены копии следующих документов и их переводы на русский язык:

- сведения об оспариваемом и противопоставленном знаках [1];
- сведения из Интернета [2];
- лицензионный договор об использовании противопоставленного знака [3];
- счета-фактуры по поставкам в Россию деталей, узлов и механизмов автомобильных подвесок, маркированных противопоставленным знаком [4].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 20.11.2012, был представлен отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак не являются сходными по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений, поскольку они отличаются количеством звуков и конечным звуком;
- 2) оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак не являются сходными по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений, поскольку они отличаются количеством букв, конечными буквами, шрифтовым исполнением и наличием в противопоставленном знаке стилизованного изображения звездочки;
- 3) оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак не являются сходными по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений, поскольку они являются фантазийными;
- 4) сравниваемые товары 12 класса МКТУ представляют собой неоднородные товары, поскольку они не являются самостоятельно функционирующими изделиями, производятся разными специализирующимися заводами и реализуются через разные специализированные магазины;
- 5) материалы возражения не содержат документов, которые свидетельствовали бы о фактическом введении в заблуждение потребителя посредством оспариваемого товарного знака или о существовании возможности такого ввода в заблуждение;
- 6) лидером в секторе производства пневматических подвесок из каучука, как отмечено в возражении, является не лицо, подавшее возражение, а холдинг «Акташ», причем осуществление этим холдингом какой бы то ни было деятельности в России не является основанием для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным, и не был подтвержден факт его известности.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и сохранить действие регистрации товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (15.09.2009) правовая база для оценки его охраноспособности 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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 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) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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.

Возражение от 17.08.2012 мотивировано, в частности, несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно, тем, что указанный товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ со знаком по международной регистрации № 737006, принадлежащим лицу, подавшему возражение, и имеющим более ранний приоритет.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «AIRTEX», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку с приоритетом от 15.09.2009 была предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 737006 (с приоритетом от 12.05.2000) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «AIRTECH», выполненного шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита, и стилизованного изображения звездочки.

Следует отметить, что доминирует в знаке слово «AIRTECH», поскольку оно занимает большую часть пространства и запоминается легче, чем изобразительный элемент, играющий второстепенную роль в качестве графического оформления указанного словесного элемента.

Указанный знак зарегистрирован в отношении товаров 12 класса МКТУ. Срок действия международной регистрации знака был продлен до 12.05.2020.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака («AIRTEX» – «AIRTECH») по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений показал, что они имеют одинаковое количество слогов (3 слога), одинаковый состав гласных и близкий состав согласных звуков и совпадающие звукосочетания, в том числе акцентирующие на себе внимание начальные части слов, и отличаются друг от друга лишь последним согласным звуком. Указанное обуславливает вывод о фонетическом сходстве данных знаков.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений показал, что они выполнены стандартным и близким к стандартному шрифтами заглавными буквами одного и того же (латинского) алфавита, имеют одинаковое количество слов (1 слово) и близкий состав букв (отличаются друг от друга лишь последними буквами). Графический элемент в виде стилизованного изображения звездочки малого размера в противопоставленном знаке, как указывалось выше, играет в нем второстепенную роль и не имеет решающего значения для общего зрительного впечатления от его восприятия. Указанное обуславливает вывод о визуальном сходстве сравниваемых знаков в целом.

Поскольку слова «AIRTEX» и «AIRTECH» являются фантазийными, то сравнительный анализ этих обозначений по семантическому критерию сходства обозначений не проводится.

Вместе с тем, следует отметить, что они являются сложносоставными словами, образованными от слова «AIR» (в переводе с английского языка означает «воздух; атмосфера», см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo») и слова

«ТЕСН» (в переводе с английского языка означает «технология, техника», см. там же). Слово «ТЕХ» не является лексической единицей английского языка, но оно созвучно со словом «ТЕСН» («технология, техника»).

В силу изложенных выше обстоятельств сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 12 класса МКТУ «шины, покрышки для автомобилей», в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 12 класса МКТУ «транспортные средства наземные; аппараты для передвижения по земле», в отношении которых охраняется противопоставленный знак, представляют собой транспортные средства, в том числе автомобили, и их неотъемлемые части, то есть являются взаимодополняемыми. Они реализуются в одних и тех же торговых точках (в автомобильных салонах и на авторынках) и имеют один и тот же круг потребителей (автомобилисты). Указанное обуславливает вывод об однородности данных товаров.

Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о существовании принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных товаров, индивидуализируемых сравниваемыми знаками, одному производителю. Следовательно, оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак по международной регистрации № 737006 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение от 17.08.2012 мотивировано также несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а именно, тем, что данный товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров.

Указанный мотив возражения основан только на том, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с

вышеупомянутым противопоставленным знаком «AIRTECH» лица, подавшего возражение, которым маркируются выпускаемые холдингом «Акташ» детали, узлы и механизмы автомобильных подвесок [2 – 4].

Однако, следует отметить, что два упомянутых мотива возражения являются самостоятельными основаниями для отказа в государственной регистрации товарного знака, предусмотренными разными нормами права.

Оспариваемый товарный знак «AIRTEX» представляет собой фантазийное слово, которое само по себе не содержит какой-либо информации о товаре или производителе, которая могла бы ввести в заблуждение потребителя.

Вместе с тем, представленные лицом, подавшим возражение, документы [2 – 4] указывают только на область деятельности холдинга «Акташ», но не содержат в себе каких-либо сведений об известности лица, подавшего возражение, об осведомленности российских потребителей относительно конкретных его товаров, индивидуализируемых принадлежащим ему определенным знаком, о наличии доступной соответствующей информации в СМИ и Интернете и т.д., которые позволили бы прийти к выводу о способности оспариваемого товарного знака в период ранее даты его приоритета породить в сознании российского потребителя ассоциации не с правообладателем, а с иным лицом – лицом, подавшим возражение, и/или его товарами.

Таким образом, доводы возражения о способности оспариваемого товарного знака ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя являются лишь умозрительными и бездоказательными.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим также и требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 17.08.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 429662 недействительным полностью.