

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 14.10.2008, поданное компанией "S.C. ASTRA VAGOANE CALATORI S.A", Roumanie (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 07.07.2008 (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 886985 в отношении товаров 12 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение по международной регистрации № 886985 было зарегистрировано МБ ВОИС 06.03.2006 в отношении товаров 06, 12, услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне, в следующем цветовом сочетании "синий, голубой, красный, черный" на имя заявителя.

Согласно приведенному в международной регистрации описанию, комбинированное обозначение включает слово "АСТРА", выполненное стилизованным шрифтом, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения фургона, бегущего по железнодорожной линии. Изображение фургона включает также тележку.

На основании решения Роспатента от 07.07.2008 заявителю было отказано в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 886985 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующими доводами:

- противопоставленный знак по международной регистрации за № 466809 препятствует предоставлению правовой охраны на территории

Российской Федерации знаку по международной регистрации за № 886985 в отношении товаров 12 класса МКТУ;

- товары 12 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации № 466809, являются однородными по отношению к товарам 12 класса МКТУ знака по международной регистрации за № 886985;

- доминирующим элементом комбинированного обозначения является словесный;

- при сопоставлении знака по международной регистрации за № 466809 и знака по международной регистрации за № 886985 выявлено фонетическое и семантическое тождество словесных элементов "ASTRA" ("ASTRA" – один из вариантов греческого корня – astro-, astra-, astr- звезда, сформированная звезда);

- визуальное сходство является вспомогательным критерием и может не действовать при звуковой (устной) рекламе, тогда как фонетический критерий остается неизменным;

- при определении однородности сравниваемых товаров 12 класса МКТУ учтены принадлежность к одной и той же родовой группе, обладание общими признаками, использование по одному назначению.

В возражении от 14.10.2008 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сведены к следующему:

1. словесный элемент знака по международной регистрации № 886985 выполнен таким стилизованным шрифтом, что утрачивает словесный характер;

2. знак по международной регистрации № 886985 выполнен в виде стилизованного изображения вагона с треугольной кабиной с горизонтальной линией, над которой расположены буквы "STR". После букв "STR" расположен графический элемент, изображающий импульс, либо букву "Л". В целом знак по международной регистрации № 886985 воспринимается как изобразительный;

3. противопоставленный знак по международной регистрации № 466809 состоит из стилизованной буквы "А" на фоне окружности и словесного элемента "ASTRA";

4. существенная разница в графике знака по международной регистрации № 886985 и противопоставленного знака по международной регистрации № 466809 ослабляет их сходство;

5. сравниваемые товары 12 класса МКТУ не однородны. Противопоставленный знак по международной регистрации № 466809 зарегистрирован в отношении товаров 12 класса МКТУ "промышленные транспортные средства" ("vehicules industriels en general") и используется только для грузовиков промышленного назначения (<http://www.astraspa.com>). Знак по международной регистрации № 886985 заявлен для товаров 12 класса МКТУ, связанных с железнодорожными транспортными средствами;

6. сравниваемые товары 12 класса МКТУ реализуются по контрактам и договорам, заключению которых предшествует тщательное ознакомление с техническими характеристиками, условиями продажи и т.п. В связи с этим от потребителя требуется особая внимательность и возможность смешения здесь невелика.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- распечатки с сайта <http://www.wipo.int>, на 3 стр. [1];
- распечатки с сайта <http://www.astraspa.net>, на 21 л. [2].

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации за № 886985 в отношении всех товаров и услуг.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (06.03.2006) международной регистрации № 886985 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (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 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, а также с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного 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), 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 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.

Знак по международной регистрации № 886985 (1) представляет собой совокупность изобразительной и словесной частей. Словесный элемент представлен словом "ASTRA", при написании которого использован латинский

алфавит. Буквы "A" слова "ASTRA" выполнены стилизованным шрифтом, а буквы "STR" исполнены с использованием стандартного шрифта. Графический элемент в виде круга размещен под первой буквой "A" слова "ASTRA". Слово "ASTRA" с кругом заключены в прямоугольник, нижняя сторона которого имеет два разрыва. Знак выполнен в белом, голубом, красном, черном цветовом сочетании.

В соответствии с решением Роспатента правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку в отношении товаров 06, услуг 37, 42 классов МКТУ и знаку отказано в охране для товаров 12 класса МКТУ «вагоны для транспортировки путешественников по железной дороге; электропоезда и дрезины; вагоны метро; запчасти и части железнодорожных транспортных средств» [«wagons pour le transport de voyageurs en chemin de fer; trains electriques et automoteurs; wagons de metros, pieces de rechange et parties de vehicules de chemin de fer; materiel roulant»].

Несмотря на оригинальное графическое исполнение шрифтовых единиц словесной части знака по международной регистрации № 886985, данный элемент не утратил своего словесного характера и прочитывается как "ASTRA" (АСТРА).

Противопоставленный знак по международной регистрации № 466809 (2) является комбинированным. Словесная часть представлена элементом "ASTRA", исполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слева от словесного элемента "ASTRA" выполнен изобразительный элемент в виде круга, внутри которого расположена комбинация полос. Правовая охрана знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 12 класса МКТУ "грузовой транспорт" ["vehicules industriels en general"].

Товары 12 класса МКТУ знака (1) и товары 12 класса МКТУ противопоставленного знака (2) имеют одинаковое назначение, связанное с перевозками, относятся к родовому понятию (транспортные средства), что позволяет признать их однородными.

Анализ сравниваемых знаков (1) и (2) на тождество и сходство показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического тождества входящих в их состав словесных элементов "ASTRA".

Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения следует признать сходными до степени смешения. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о сходстве знака (1) и противопоставленного знака (2) по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений. Графический фактор сходства носит в данном случае второстепенный характер. Следовательно, знак (1) и противопоставленный знак (2) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Довод заявителя относительно использования противопоставленного знака (2) только для грузовиков промышленного назначения (документы [2]) признан коллегией неубедительным, поскольку в рамках пункта 1 статьи 7 Закона не исследуется использование товарного знака. Пунктом 1 статьи 7 Закона предусмотрена оценка тождества и сходства обозначений в отношении однородных товаров/услуг, указанных в перечнях.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку (1) для товаров 12 класса МКТУ как несоответствующему требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила: **отказать в удовлетворении возражения от 14.10.2008, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 07.07.2008.**