

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 28.04.2015, поданное компанией Volkswagen Aktiengesellschaft, Германия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1167823, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1167823 на имя заявителя с конвенционным приоритетом от 04.10.2012 в отношении товаров 09, 12 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1167823 представляет собой обозначение «RNS 6000», состоящее из буквенных и цифровых элементов, выполненных стандартным шрифтом в одну строку.

Роспатентом 30.01.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1167823 в отношении товаров 09, 12 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1 и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1167823 не обладает различительной способностью, поскольку состоит из простых согласных букв и цифр, не обладающих словесным характером и запоминающимся графическим исполнением. Заявитель не представил никаких документов, относящихся к доказательствам приобретения различительной способности знака по международной регистрации №1167823 в отношении товаров 09, 12 классов МКТУ.

Кроме того, знак по международной регистрации №1167823 сходен до степени смешения с товарным знаком «RNS» по свидетельству №482860 с приоритетом от 30.12.2011, зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных товаров.

В возражении от 28.04.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- элемент «RNS» представляет собой комбинацию трех символов, располагающихся друг за другом, без пробелов и, скорее всего, он будет восприниматься российским потребителем в целом, как единое графическое изображение, обладающее различительной способностью, способное отличать производимую заявителем продукцию, от однородных товаров других производителей, а не как сочетание отдельных букв;

- заявитель считает, что с точки зрения фонетики, как русского, так и, например, английского и итальянского языков, буквосочетание «RNS» фонетически обладает различительной способностью;

- обозначение «RNS» легко произносимо и порождает в сознании потребителя характерный звуковой образ, в точности совпадающий со звуковым образом буквосочетания «ар-эн-си» или «эр-эн-эс». Таким образом, есть основание утверждать, что буквосочетание «RNS» имеет словесный характер;

- знак по международной регистрации №1167823 не воспринимается в мире как не обладающий различительной способностью, о чем свидетельствует

факт его регистрации в ЕС (базовая регистрация), куда входит 28 стран, в Мексике, Норвегии, Турции, Швейцарии, Израиле и в других странах;

- знак по международной регистрации №1167823 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №482860 являются несходными, так как наличие дополнительных фонетических элементов в рассматриваемом знаке существенно влияет на его восприятие и придает ему звучание, отличное от звучания противопоставленного знака;

- вместе с тем, противопоставленный товарный знак практически утратил свой словесный характер из-за сильной степени стилизации. Следовательно, будет восприниматься как оригинальный изобразительный элемент;

- исходя из изложенного, заявитель полагает, что фонетическое сходство сопоставляемых знаков до степени смешения отсутствует;

- знак по международной регистрации №1167823 выполнен стандартным шрифтом, а противопоставленное обозначение состоит из стилизованного изображения букв «RNS», которые практически утратили свой словесный характер, и изобразительного элемента в виде изображения капли. С учетом вышеуказанных различий в графическом исполнении сравниваемых знаков, визуальное сходство сравниваемых обозначений отсутствует;

- заявитель полагает, что противопоставленный знак является сокращенным фирменным наименованием правообладателя «РусНефтеСнаб», выполненным латинскими буквами «RNS». Знак по международной регистрации №1167823 является изобретенным словом. В этой связи сравниваемые обозначения не являются сходными с семантической точки зрения;

- на основании изложенного можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения между сопоставляемыми обозначениями.

Таким образом, заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.01.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1167823 в отношении всех товаров.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- распечатка из базы данных <http://www.wipo.int/romarin/> (1).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (04.10.2012) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены

тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются 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 №1167823 представляет собой комбинацию, состоящую из трех букв «RNS» и цифр «6000», выполненных стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09, 12 классов МКТУ.

Анализ вышеуказанного знака показал, что он не обладает различительной способностью, поскольку состоит из отдельных согласных букв, не имеющих словесного характера, не образующих какое-либо слово, словосочетание, и цифр, не имеющих оригинального графического исполнения. Сочетание буквенных и цифровых элементов в знаке не образует композицию, дающую качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в него элементов. В этой связи очевидно, что знак по международной регистрации №1167823 не способен выполнять основную свою функцию, а именно, индивидуализировать товары заявителя.

Также следует отметить, что заявителем не представлено документов, свидетельствующих о приобретении знаком по международной регистрации №1167823 различительной способности в результате его использования на территории Российской Федерации.

В связи с указанным коллегия пришла к выводу о том, что знак по международной регистрации №1167823 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о регистрации приведенного выше знака во многих странах, то необходимо отметить следующее. Регистрация товарных знаков предоставляется в различных странах, согласно действующему в них законодательству. Российское законодательство не предусматривает предоставление правовой охраны знаку, не обладающему различительной способностью (смотри пункт 1 статьи 1483 Кодекса). Регистрация знака в

Европейском Союзе не может служить основанием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1167823.

Таким образом, знаку по международной регистрации №1167823 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 09, 12 классов МКТУ.

В отношении несоответствия рассматриваемого знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения в отношении однородных товаров 09, 12 классов МКТУ с товарным знаком по свидетельству №482860, зарегистрированным на имя иного лица, необходимо отметить следующее.

Вышеприведенный противопоставленный товарный знак  состоит из оригинального изображения букв «RNS» и стилизованного изображения капли, выполненной в виде апострофа после последней буквы «S». Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09, 12 классов МКТУ.

Анализ однородности товаров 09, 12 классов МКТУ, указанных в перечнях рассматриваемых знаков, показал следующее.

Товары 09 класса МКТУ, приведенные в перечне рассматриваемой регистрации, являются однородными товарам 09 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака, так как они объединены общими родовыми понятиями «приборы и инструменты электрические, оптические, сигнализации, для обучения, устройства и инструменты для измерения, электронные системы управления, приборы и системы навигации; программное обеспечение и компьютерные программы; оборудование для тушения огня, аппаратура для передачи, воспроизведения звука и изображений», имеют один круг потребителей, каналы сбыта и т.д.

Товары 12 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №1167823, являются однородными товарам 12 класса МКТУ,

приведенным в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №482860, поскольку относятся к родовым понятиям «транспортные средства, части и принадлежности для них».

Вывод об однородности сравниваемых товаров заявителем не оспаривается.

Сопоставительный анализ сравниваемых знаков показал следующее.

Знак по международной регистрации №1167823 содержит буквенно-цифровую комбинацию «RNS 6000». Противопоставленный товарный знак представляет собой обозначение, характер стилизации которого не позволяет однозначно идентифицировать входящие в его состав элементы, как буквы «RNS».

В этой связи сравниваемые знаки следует признать несходными, поскольку они не ассоциируются друг с другом в целом.

На основании вышеизложенного коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства до степени смешения знака по международной регистрации №1167823 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №482860 в отношении однородных товаров 09, 12 классов МКТУ.

Таким образом, довод экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации №1167823 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является неправомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 28.04.2015 и оставить в силе решение Роспатента от 30.01.2015.