

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 08.08.2013 от имени компании НЕК КОРПОРЕЙШН, Япония (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 466922, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 16.09.2011 по заявке № 2011730462 произведена 24.07.2012 на имя Закрытого акционерного общества с ограниченной ответственностью «Новая электронная компания», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 09 и услуг 35, 37 и 38 классов МКТУ, что подтверждается свидетельством № 466922.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее, как указано в материалах заявки, словесный элемент «NECOM», в котором буква «О» выполнена в виде спутника на орбите. Под указанным элементом мелким шрифтом выполнена надпись «новая электронная компания». Цветовое сочетание: синий, красный, черный.

В возражении от 08.08.2013 выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 466922 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное мнение лицо, подавшее возражение, обосновывает следующими доводами:

- компания НЕК КОРПОРЕЙШН, Япония, является владельцем товарного знака «NEC» по свидетельству № 212799 с приоритетом от 19.10.1999, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 09, 35, 37 и 38 классов МКТУ;

- принадлежащий лицу, подавшему возражение, товарный знак является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, а предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении всех товаров и услуг противоречит пункту 6 статьи 1483 Кодекса;

- сходство до степени смешения сравниваемых товарных знаков обусловлено сходством словесных обозначений «NEC» и «NECOM», принимая во внимание тот факт, что товары и услуги, указанные в перечнях сравниваемых регистраций, являются однородными;

- словесный элемент «новая электронная компания» оспариваемого товарного знака является неохраняемым и не должен учитываться при сравнительном анализе товарного знака лица, подавшего возражение, и оспариваемого товарного знака, поскольку он не влияет на восприятие его доминирующего элемента «NECOM»;

- сравнительный анализ при определении фонетического (звукового) сходства обозначений выявил следующее: тождество большинства звуков, формирующих составы товарных знаков; звуки, находящиеся в начальной доминирующей позиции, расположены одинаково по отношению друг к другу; большинство звуков расположены в тождественной последовательности; тождество большей части согласных; тождество гласных, находящихся в доминирующей позиции; близкое число слогов; тождество местоположения ударения; совпадение местоположения тождественных звуко сочетаний;

- в результате сравнения словесных элементов обозначений по ряду признаков можно сделать вывод, что доминирующий элемент оспариваемого товарного знака является тождественным более раннему товарному знаку, принадлежащему лицу, подавшему возражение: товарный знак лица, подавшего возражение, полностью входит в оспариваемое обозначение;

- анализ визуального сходства обозначений показал следующее: сравниваемые знаки являются комбинированными, имеют горизонтальное

положение в пространстве, оригинальное шрифтовое исполнение заглавными буквами латинского алфавита;

- с точки зрения визуального восприятия, сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства, которая усиливает вероятность смешения данных знаков. Сравниваемые обозначения не имеют достаточно отличий по графическому (визуальному) критерию оценки сходства, которые бы предоставили возможность потребителям отличить товары различных производителей и не вызывать смешения товарных знаков на рынке. Оспариваемый товарный знак выполнен фирменным шрифтом заявителя, товарный знак лица, подавшего возражение, полностью воспроизведен в начальной части оспариваемого товарного знака;

- при визуальном восприятии обозначений, потребитель одновременно пытается осознать семантику словесных элементов, которые включены в обозначения, в том числе за счет определенных ассоциаций или догадок, которые возникают у него в процессе восприятия;

- поскольку начальная часть оспариваемого товарного знака является тождественной фонетически и визуально товарному знаку лица, подавшего возражение, можно сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак будет вызывать у потребителя те же семантические ассоциации, что и товарный знак лица, подавшего возражение;

- у потенциального потребителя в процессе восприятия оспариваемого товарного знака и попытке осознать его семантику, несомненно, возникнет впечатление, что он связан с товарным знаком «NEC», принадлежащим лицу, подавшему возражение, который длительное время активно используется, в частности, на территории России и входит в серию принадлежащих лицу, подавшему возражение, товарных знаков: свидетельство № 330785, свидетельство № 329870, свидетельство № 232849;

- с учетом приведенного анализа рассматриваемых обозначений по всем трем критериям, можно сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых товарных знаков, несмотря на их отдельные отличия;

- с точки зрения однородности товаров и услуг, перечисленных в перечнях сравниваемых товарных знаков, выявлено, что указанные товары имеют одинаковую область применения, предназначены для одних и тех же потребителей, а также все товары и услуги реализуются через одинаковые каналы, в связи с чем можно сделать вывод о том, что совместная встречаемость в продаже товаров, маркируемых рассматриваемыми товарными знаками, является возможной;

- у потребителя может сложиться ошибочное представление о принадлежности товарных знаков одной и той же фирме; оспариваемый товарный знак может восприниматься как имитирующий более ранний товарный знак лица, подавшего возражение, товары и услуги которого активно реализуются на территории Российской Федерации;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком лица, подавшего возражение, и зарегистрирован в отношении товаров и услуг, однородных товарам и услугам, указанным в перечне свидетельства № 212799, что противоречит положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 466922 недействительным полностью.

В адрес правообладателя (ЗАО «Новая электронная компания», ул. Смольная, д. 2, Москва, 125493) в установленном порядке было направлено уведомление от 30.08.2013 о дате заседания коллегии палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения от 08.08.2013 с приложением экземпляра возражения. При этом указанная корреспонденция не была возвращена почтой. Письмо от 30.08.2013 с сообщением о поступившем возражении и дате заседания коллегии палаты по патентным спорам по его рассмотрению направлено также по адресу для переписки (Т.В. Кочетковой, пер. Сивцев Вражек, 15/25, оф. 148, Москва, 119002).

Правообладатель на заседании коллегии отсутствовал и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (16.09.2011) приоритета товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака 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 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 требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 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, 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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее элемент «NECOM», в котором буква «О» представляет собой круг красного цвета, обрамленный стилизованным изображением орбиты также красного цвета. Буквы «N», «E», «C» и «M» выполнены оригинальным шрифтом синего цвета. Под частью «NEC» размещены неохраняемые словесные элементы «новая электронная компания», выполненные мелким шрифтом буквами русского алфавита черного цвета.



Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 466922 предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 35, 37 и 38 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны данному товарному знаку оспаривается на основании существования товарного знака по свидетельству № 212799, имеющего более ранний приоритет.

Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 212799 представляет собой не имеющее лексического значения словесное обозначение «NEC», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 212799 действует в отношении товаров 07, 09, 11 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41 и 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, т.к. следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о

знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным. Неохраняемые словесные элементы «новая электронная компания» являются второстепенными, так как занимают периферийную позицию, выполнены очень мелким шрифтом и не акцентируют на себе внимание. Основным отличительным компонентом знака является элемент «NECOM», который не имеет лексического значения. Причем данный элемент визуально разбит на три части: часть «NEC», букву «О», выполненную в виде изобразительного элемента, и букву «М».

Необходимо отметить, что часть «NEC», с точки зрения графики и фонетики, является идентичной противопоставленному товарному знаку «NEC» по свидетельству № 212799. Различие цветового исполнения не оказывает влияния на графическое сходство.

Несмотря на присутствие в оспариваемом товарном знаке изобразительного элемента и дополнительной буквы «М», сравниваемые обозначения производят сходное общее зрительное впечатление, поскольку элемент «NEC», выполненный в оригинальной шрифтовой манере, расположенный в начале обозначения, и, следовательно, являющийся наиболее существенным элементом рассматриваемого комбинированного знака, тождественен противопоставленному товарному знаку.

Таким образом, следует констатировать полное вхождение противопоставленного лицом, подавшим возражение, товарного знака по свидетельству № 212799 в оспариваемый товарный знак, что приводит к выводу об их сходстве.

Анализ однородности товаров и услуг, приведенных в перечнях оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, показал следующее.

Товары 09 класса МКТУ, приведенные в перечне оспариваемой регистрации, соотносятся как вид-род с товарами «оборудование для обработки информации и компьютеры», имеющимися в перечне товаров противопоставленной регистрации.

Услуга «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц» (35 класс МКТУ) и услуги 38 класса МКТУ оспариваемого товарного знака однородны услугам 38 класса МКТУ, перечисленным в перечне противопоставленной регистрации, поскольку данные услуги оказываются в одной отрасли (связь, телекоммуникации), имеют один круг потребителей и назначение.

Остальные услуги 35 класса МКТУ, приведенные в перечне оспариваемой регистрации, являются однородными услугам 35 класса противопоставленного перечня, поскольку относятся к общим родовым группам, в частности, к услугам по исследованию рынка, продвижению товаров и менеджерским услугам.

Услуги 37 класса МКТУ оспариваемого перечня однородны аналогичным услугам, приведенным в перечне противопоставленного товарного знака.

Таким образом, все товары и услуги оспариваемой регистрации признаны однородными товарам и услугам, имеющимся в перечне противопоставленного товарного знака.

Ввиду изложенного оспариваемый товарный знак по свидетельству № 466922 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 212799 в отношении всех товаров и услуг, что противоречит требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Следует также отметить, что лицо, подавшее возражение, является крупной компанией, много лет работающей на российском рынке и являющейся правообладателем ряда товарных знаков, содержащих в качестве основного элемент «NEC». В связи с этим вероятность смешения в хозяйственном обороте оспариваемого товарного знака со знаками компании НЕК КОРПОРЕЙШН довольно высока.

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

удовлетворить возражение от 08.08.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 466922 недействительным полностью.