

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 14.11.2014, поданное Тико Электроникс Корпорейшн, США (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012720916, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012720916 на имя заявителя 22.06.2012 было подано обозначение «SPEC 55», включающее словесный элемент «SPEC», выполненный буквами латинского алфавита, и цифру «55».

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), а именно «электрические провода и кабели».

Роспатентом 11.02.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012720916. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком  по международной регистрации №960812 – (1), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя SPECS Surface Nano Analysis GmbH, Германия, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Кроме того, экспертиза отметила, что обозначение «55» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой сочетание цифр, не имеющих характерного графического исполнения.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.11.2014 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки отличаются по всем признакам сходства сравниваемых обозначений;

- правообладатель противопоставленного знака (1) предоставил письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2012720916 в отношении всех заявленных товаров на имя заявителя, в связи с чем данное противопоставление может быть снято;

- в заявленном обозначении цифра «55» является неотъемлемой его частью, в связи с чем заявленное обозначение воспринимается как единое целое;

- заявленное обозначение хорошо известно российскому потребителю именно как товарный знак заявителя, поскольку продолжительное время используется на территории Российской Федерации в отношении узкого перечня товаров 9 класса МКТУ, а именно «электрические провода и кабели». Провода и кабели, маркируемые заявленным обозначением, хорошо зарекомендовали себя во многих авиационных программах по всему миру, начиная от малых предприятий, заканчивая такими мировыми гигантами как Boeing и Airbus. В период с 2005 по 2014 год заявителем было продано на территории Российской Федерации проводов и кабелей, маркируемых товарным знаком «SPEC 55», на общую сумму более двадцати миллионов долларов США;

- заявитель занимается производством кабелей и проводов исключительно для авиационной и космической промышленности, данная продукция не ориентирована на массового потребителя, а предназначена для специалистов узкого профиля, которые хорошо осведомлены о продукции заявителя, маркируемой товарным знаком «SPEC 55»;

- об отсутствии абсолютных оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации элементу «55» в составе заявленного обозначения свидетельствует факт предоставления правовой охраны знаку «SPEC 55» в целом в стране происхождения заявителя - США (регистрация № 1157911 с

приоритетом от 14 июня 1979 года). При этом заявитель отмечает, что Патентное ведомство США также проводит экспертизу на предмет соответствия заявленных обозначений абсолютным основаниям для отказа в регистрации.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012720916 в отношении всех заявленных товаров без исключения из самостоятельной правовой охраны обозначения «55».

С возражением заявителем были представлены следующие документы:

- оригинал письма-согласия с переводом – [1];
- информация из сети Интернет, касающаяся сведений о заявителе и выпускаемой им продукции – [2];
- сведения об объемах продаж – [3];
- копия соглашения, заключенного между ЗАО «Промтехкомплект» и Тико Электроникс Корпорейшн – [4];
- копии писем от ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л.Миля», ОАО «Казанский вертолетный завод», ОАО «КАМОВ», ОАО Казанский авиационный завод им. С.П.Горбунова – филиал ОАО «Туполев», ОАО «РОСТВЕРТОЛ» – [5];
- сведения о знаке «SPEC 55», зарегистрированным в США (регистрационный номер 1157911 с приоритетом от 14.06.1979) – [6].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.06.2012) подачи заявки №2012720916 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, не обладающих различительной способностью.

Положения настоящего пункта 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.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и т.д.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 14.4.2.2 Правил 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 звуко сочетаний 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 обозначения 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 обозначения понятий, идей.

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 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.

Рассматриваемое обозначение «SPEC 55» представляет собой сочетание словесного элемента «SPEC», выполненного буквами латинского алфавита, и обозначения в виде числа «55».

При этом данные элементы выполнены одинаковыми по высоте шрифтовыми единицами, одним цветом, имеют одну толщину и расположены на одной линии, в связи с чем воспринимаются не как отдельно входящие в состав заявленного обозначения элементы, а как образующие композицию.

Кроме того, согласно представленным материалам заявленное обозначение, предназначенное для маркировки проводов авиационного назначения, хорошо известно именно в таком виде специалистам во всем мире, в том числе и в Российской Федерации. Заявителем были представлены материалы [2-5], согласно которым заявленное обозначение «SPEC 55» используется на территории Российской Федерации с 2012 года ЗАО «Промтехкомплект» на основе лицензионного соглашения, заключенного с заявителем.

Коллегией также принято во внимание то, что заявитель является владельцем знака «SPEC 55», зарегистрированным в США (регистрационный номер 1157911 с приоритетом от 14.06.1979).

С учетом изложенного заявленное обозначение в целом обладает различительной способностью и, следовательно, соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан знак по международной регистрации №960812 – (1).

Противопоставленный знак (1) представляет собой обозначение , в котором буквы «S», «P», «C», «S» выполнены стандартным шрифтом, а буква «E» - оригинальным шрифтом.

Правовая охрана знаку (1) предоставлена, в частности, в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «Scientific, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, calculating machines, data processing equipment and computers; recorded or downloadable programs, in particular computer programs and operating systems; X-ray spectrometers, UV spectrometers, power sources for material deposition, scientific instruments for the preparation of materials, lasers, devices for analysis, surface analysis devices, detectors, electron spectrometers, monochromators, electric radiation sources for stimulating ionic, electron, x-ray and UV radiation, sample carriers, manipulation systems, microscopes; parts for the aforesaid goods./ приборы и инструменты научные,

геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, проверки (наблюдения), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, преобразования, накопления, регулирования или управления электричеством; аппараты для записи, передачи или воспроизводства звука или изображений; магнитные носители информации, вычислительные машины, оборудование обработки данных и компьютеры; зарегистрированные или загружаемые программы, в особенности компьютерные программы и операционные системы; спектрометры рентгена, ультрафиолетовые спектрометры, источники энергии, приборы для исследований для подготовки материалов, лазеров, устройств для анализа, поверхностных аналитических устройств, датчиков, электронных спектрометров, монохроматоров, электрических радиационных источников, системы манипуляции, микроскопы; части для вышеупомянутых товаров.».

Сравнительный анализ показал, что противопоставленный знак (1) и заявленное обозначение содержат в своем составе тождественно звучащую начальную часть «SPEC», что свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства.

С точки зрения семантики сравниваемые обозначения следует признать сходными в силу подобия заложенных в обозначения идей. С английского языка на русский язык слова *спес* и *спес(s)* могут быть переведены как «технические условия, спецификация», см. Яндекс-словари.

Что касается графического признака сходства, то следует отметить следующее. Несмотря на то, что словесные элементы выполнены буквами одного алфавита, графическая манера, в которой исполнен противопоставленный знак (1), является достаточно оригинальной и запоминающейся, а в заявленном обозначении, выполненным стандартным шрифтом, присутствует числовой элемент «55». Имеющиеся отличия способствуют различию сравниваемых обозначений визуально.

Проведенный анализ показал, что сравниваемые обозначения являются сходными по фонетическому и семантическому признакам сходства словесных обозначений.

Сравнение товаров 09 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что заявленные товары «электрические провода и кабели» однородны товарам

«apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity / приборы и инструменты для передачи, распределения, преобразования, накопления, регулирования или управления электричеством» противопоставленного знака (1), так как соотносятся между собой как вид-род, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

С учетом изложенного, заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №960812 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Вместе с тем следует отметить, что правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя более раннего знака.

Правообладатель противопоставленного знака (1) предоставил безотзывное согласие [1] на регистрацию товарного знака по заявке №2012720916 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ. С учетом того, что сравниваемые обозначения являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие, которое устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2012720916 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки и, следовательно, основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.11.2014, отменить решение Роспатента от 11.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012720916.