

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 от 25.05.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.02.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №997208, поданное компанией Байрише Моторен Веерке Акциенгезелльшафт, Германия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №997208 знака «MINI COOPER», произведенной Международным бюро ВОИС 15.12.2008 с конвенционным приоритетом от 01.08.2008, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 12, 14, 25 и 28 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №997208 представляет собой словесное обозначение «MINI COOPER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 25.02.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «MINI COOPER» по международной регистрации №997208 в отношении товаров 25 класса МТКУ: «chaussures». Данное решение было вынесено с учетом заключения по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №997208 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса .

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №997208 является сходным до степени смешения с товарным знаком «COOPER

КУПЕР» по свидетельству №274308, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ («обувь»).

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 25.02.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- фонетический состав знака по международной регистрации №997208 и противопоставленного товарного знака существенно отличается, и сравниваемые обозначения производят различное впечатление при восприятии на слух;
- для знака по международной регистрации №997208 и противопоставленного товарного знака является различным общее зрительное впечатление за счет различного расположения слов в каждом из обозначений, а также использования кириллического шрифта и оригинального исполнения слова «COOPER» в противопоставленном товарном знаке;
- знак по международной регистрации №997208 является изобретенным словосочетанием, которое может быть переведено на русский язык как «мини тара», и, кроме того, Соорег – это фамилия конструктора, который усовершенствовал ранее существовавшую модель автомобиля, а слово «Соорег (купер)» может иметь различные значения: от распространенной на Западе фамилии до любого из словарных значений данного слова;
- у российских потребителей имеется устойчивая ассоциативная связь между товарами, маркированными обозначением «MINI COOPER», и немецкой компанией Байрише Моторен Веерке Акциенгезелльшафт.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 25.02.2011 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №997208 для всех заявленных товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (01.08.2008) конвенционного приоритета знака «MINI COOPER» по международной регистрации №997208 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 пунктом 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 14.4.2.2 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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Знак по международной регистрации №997208 представляет собой словесное обозначение «MINI COOPER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ: «chaussures».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №274308 представляет собой словесное обозначение, содержащее словесные элементы «COOPER» и «КУПЕР», выполненные в две строки. Словесный элемент «COOPER» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а словесный элемент «КУПЕР» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ: «обувь».

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №997208 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №274308, проведенный с учетом факторов сходства словесных обозначений, свидетельствует об их сходстве.

С точки зрения звукового фактора сходства следует отметить, что знак по международной регистрации и противопоставленный товарный знак являются сходными, что обусловлено наличием в сравниваемых обозначениях тождественного по звучанию словесного элемента «COOPER».

Кроме того, словесный элемент «COOPER» является значимым словом английского языка и при переводе на русский язык имеет такие значения как «бондарь, бочар; корзина для вина и другие» (<http://lingvo.yandex.ru/>), что приводит к выводу о сходстве сравниваемых знаков с точки зрения смыслового фактора сходства.

С точки зрения визуального фактора сходства необходимо отметить, что противопоставленный товарный знак содержит словесный элемент «КУПЕР», выполненный буквами алфавита, отличного от знака по международной регистрации. Однако графический фактор сходства является вспомогательным, поскольку именно в фонетике словесных элементов заложена основная индивидуализирующая функция, поэтому сравниваемые знаки следует признать сходными.

Правовая охрана знаку по международной регистрации №997208 испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ («chaussures» - в переводе с французского языка «обувь»), которые являются однородными товарам 25 класса МКТУ («обувь») противопоставленного товарного знака.

Однородность товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация знака по международной регистрации №997208, с товарами 25 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, на заседании коллегии, состоявшемся 29.08.2011, заявителем было представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака на предоставление правовой охраны знаку «MINI COOPER» по международной регистрации №997208 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ. В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в решении экспертизы, не является препятствием для предоставления правовой охраны знаку «MINI COOPER» по международной регистрации №997208 на территории Российской Федерации.

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

удовлетворить возражение от 25.05.2011, отменить решение Роспатента от 25.02.2011, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №997208 в отношении всех товаров 12, 14, 25 и 28 классов МКТУ.