

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, 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 14.09.2007, поданное от имени компании Аксис АБ, Эмдалаваген 14, 223 69 Лунд, Швеция (далее – заявитель), на решение экспертизы от 21.06.2007 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №848136, при этом установила следующее.

Международная регистрация №848136 произведена Международным Бюро ВОИС 01.10.2004 на имя Axis AB Emdalavagen 14 SE-223 69 LUND (Suede) в отношении товаров 09 и услуг 36, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Знак по международной регистрации №848136 является комбинированным и включает в свой состав словесные элементы «AXIS communications», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением экспертизы от 21.06.2007 правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №848136 предоставлена только в отношении товаров 09 класса МКТУ. В отношении услуг 36, 42, 45 классов МКТУ международной регистрации №848136 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в силу ее несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон).

Указанное решение обосновывается тем, что знак по международной регистрации №848136, в состав которого входит словесный элемент «AXIS», является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 36, 42, 45 классов МКТУ с ранее зарегистрированным на имя иного лица (ООО «ТРЕНТОР», 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д. 24, пом. 1н) комбинированным товарным знаком по свидетельству №217521 с приоритетом от 08.12.2000.

Сходство обусловлено фонетическим и семантическим тождеством слов «AXIS», входящих в состав международной регистрации №848136 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №217521.

Кроме того, в решении экспертизы от 21.06.2007 отмечается, что словесному элементу «communications», входящему в состав международной регистрации, не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана.

В возражении от 14.09.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, поскольку, по его мнению, знак по международной регистрации №848136 и противопоставленный товарный знак отличаются в фонетическом, и графическом отношениях. Что касается семантического критерия сходства, то, поскольку сравниваемые обозначения являются фантазийными, они не могут быть сопоставлены по данному критерию. Кроме того, в возражении от 14.09.2008 сообщается, что 24.08.2007 в Палату по патентным спорам заявителем было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №217521.

На основании вышеизложенных доводов заявитель выразил просьбу об изменении решения экспертизы и предоставлении правовой охраны международной регистрации №848136 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Следует отметить, что на заседании коллегии, состоявшемся 26.05.2008, заявителем было представлено дополнение к возражению, в котором

отмечается, что услуги 36 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №848136, не являются однородными услугам 36 класса противопоставленного товарного знака по свидетельству №217521.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (01.10.2004) международной регистрации №848136 правовая база для оценки ее охранимости включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона 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 имеющих 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 отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Анализ сходства знака по международной регистрации №848136 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №217521 показал следующее.

Знак по международной регистрации №848136 представляет собой словесно-графическую композицию, в состав которой входят словесные и изобразительный элементы. Словесный элемент представляет собой слово «AXIS», выполненное жирным шрифтом буквами латинского алфавита. На одном уровне со словом «AXIS» справа от него расположен изобразительный элемент в виде равнобедренного треугольника, в который вписан усеченный конус, примыкающий к левой стороне треугольника. Под словесным элементом «AXIS» и изображением треугольника расположен словесный элемент «communications», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент «AXIS» произносится как «ак-сис» и

имеет определенное словарное значение. Так, в переводе с английского и немецкого языков слово «axis» означает «ось, осевая линия, вал», а в переводе с французского и итальянского - «второй шейный позвонок» (см. он-лайн словарь <http://slovvari.yandex.ru>).

Согласно словарным данным, слово «communications» имеет определенное смысловое значение и переводится с английского языка как «процесс передачи информации, средства связи» (см. он-лайн словарь <http://slovvari.yandex.ru>). Словесный элемент «communications» указывает на вид заявленных товаров и услуг, вследствие чего ему не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана. Указанный словесный элемент, не занимающий в знаке доминирующего положения, может быть включен в его состав в качестве неохраняемого элемента.

Словесные составляющие знака по международной регистрации №848136 не связаны друг с другом семантически, т.е. не образуют словосочетания, обладающего новым семантическим значением, что обуславливает их восприятие в качестве самостоятельных элементов знака. Семантическая нагрузка в знаке падает на словесный элемент «AXIS» в силу его удобного для восприятия местоположения в знаке (центральная позиция) и использования другого шрифтового решения в этом слове (выполнен крупными буквами) в отличие от шрифта, который использован в неохраняемом словесном элементе «communications».

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 36, 42, 45 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных услуг и имеющего более ранний приоритет товарного знака «AXIS» по свидетельству №217521, принадлежащего иному лицу.

В противопоставленном комбинированном товарном знаке по свидетельству №217521 слово «AXIS» выполнено в оригинальной графической манере. Первая буква слова «A» выполнена в виде треугольника, левая сторона которого не пересекается с основанием, а заворачивается внутрь треугольника, проходя параллельно основанию. За

стилизованной буквой «A» следуют латинские буквы «X», «I», «S», причем нижний концевой элемент латинской буквы «S» соединен с левым косым штрихом буквы «X», а буква «X» в свою очередь соединяется со стилизованной буквой «A». Таким образом, все буквенные элементы в знаке соединены друг с другом таким образом, что в полученном слове не образуется пробелов. Такое оригинальное графическое исполнение словесного элемента, тем не менее, позволяет воспринимать его в качестве слова «AXIS».

При сравнительном анализе знака «AXIS communications» по международной регистрации №848136 и противопоставленного товарного знака «AXIS» было установлено, что они являются сходными до степени смешения за счет входящего в их состав фонетически и семантически тождественного элемента «AXIS», выполняющего основную индивидуализирующую функцию в сравниваемых обозначениях.

Анализ перечней услуг международной регистрации и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Международная регистрация №848136 произведена, в частности, в отношении следующих услуг:

36 класс МКТУ – лизинг компьютерных обрабатывающих устройств, компьютеров, видеомагнитофонов, сетевых видео продуктов и камер;

42 класс МКТУ – профессиональная консультационная деятельность в форме экспертизы, за исключением в области бизнеса; техническая экспертиза; компьютерные консультационные услуги, касающиеся программирования для микропроцессоров, обновления текстовых компьютерных программ и обработки данных, консультации по вопросам создания товаров; консультационная деятельность в форме тестирования и консультации в области создания новых товаров; консультации в области компьютерной техники, программного обеспечения, системного интегрирования и регистрации компьютерных программ; создание компьютерных систем, создание компьютеров и компьютерных программ для третьих лиц; техническая консультация и исследования в области

компьютеров, программного обеспечения и электронной обработки данных; экспертиза инженерно-техническая; создание ноу-хау; дизайн промышленный; программирование, анализ компьютерных систем; создание программного обеспечения; обслуживание и поддержание программного обеспечения; лицензирование программ и ноу-хау; лицензирование объектов интеллектуальной собственности; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц;

45 класс МКТУ – услуги в области охранной сигнализации и охранная служба; охранные сигнализации и охранные системы.

Вышеназванные услуги 36 класса МКТУ международной регистрации №848136 не являются однородными с услугами 36 класса МКТУ «сдача в аренду служебных помещений [недвижимости]; управление недвижимым имуществом», поскольку относятся к разным сферам деятельности.

Услуги 42 класса МКТУ «профессиональная консультационная деятельность в форме экспертизы, за исключением в области бизнеса; компьютерные консультационные услуги, касающиеся программирования для микропроцессоров, обновления текстовых компьютерных программ и обработки данных, консультации по вопросам создания товаров; консультационная деятельность в форме тестирования и консультации в области создания новых товаров; консультации в области компьютерной техники, программного обеспечения, системного интегрирования и регистрации компьютерных программ; техническая консультация в области компьютеров, программного обеспечения и электронной обработки данных» соотносятся как род/вид с услугами 42 класса МКТУ «консультации в области вычислительной техники; консультации профессиональные (не связанные с деловыми операциями)» противопоставленного товарного знака, вследствие чего являются однородными. Что касается остальных услуг 42 класса МКТУ, включенных в перечень международной регистрации №848136, то необходимо отметить, что экспертиза неправомерно отнесла их к категории однородных с услугами 42 класса МКТУ противопоставленного товарного

знака по свидетельству №217521. Данные услуги не являются родовыми понятиями, относятся к разным сферам деятельности.

Услуги 45 класса МКТУ «услуги в области охранной сигнализации и охранная служба; охранные сигнализации и охранные системы» международной регистрации №848136 и услуги 42 класса МКТУ «консультации по вопросам безопасности; охрана гражданская; охрана личная; агентства по организации ночной охраны» противопоставленного товарного знака относятся к области деятельности, связанной с обеспечением безопасности, поэтому следует признать их однородными друг другу.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 36 и части услуг 42 классов МКТУ, является необоснованным.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:  
**удовлетворить возражение от 14.09.2007, изменить решение экспертизы от 21.06.2007 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №848136 в отношении всех товаров и части услуг без предоставления самостоятельной правовой охраны словесному элементу «COMMUNICATIONS», а именно:**  
**36 класс - credit-bail d'appareils pour le traitement informatique, ordinateurs, magnetoscopes, produits video en reseau et cameras;**  
**42 класс - avis d'experts techniques; mise a jour de programmes informatiques pour le traitement de donnees et de texts; conception de systemes informatiques, conception et developpement de produits (materiel informatique et logiciels) pour des tiers dans le domaine des ordinateurs; activites de recherche en matiere d'ordinateurs, logiciels et traitement electronique des donnees; travaux d'ingenieurs; transmission de savoir-faire technique; dessin industriel, programmation informatique, analyse de systemes informatiques; conception de logiciels; services d'assistance et de maintenance de logiciels, mise a jour de logiciels; concession de licences**

**d'utilisation de logiciels, concession de licences d'exploitation de savoir-faire; concession de licences de droits de propriete intellectuelle; hebergement de sites informatiques (sites Web); creation et maintenance de sites Web pour des tiers.**