

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 09.09.2008, поданное фирмой DASSAULT SYSTEMES, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 09.06.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №876355, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №876355 с конвенционным приоритетом 29.06.2005, произведенной Международным Бюро ВОИС 26.12.2005 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 09, 16 и услуг 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Знак по международной регистрации №876355 включает сочетание цифры и буквы «3D» и словесный элемент «VIA», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 09.06.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №876355. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №876355 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон).

Указанное обосновывается тем, что знак «3D VIA» по международной регистрации №876355 сходен до степени смешения со знаком «VIA» по международной регистрации №566327, ранее произведенной международным бюро ВОИС на имя другого лица в отношении однородных товаров 09, 16 и услуг 41, 42 классов МКТУ.

В заключении также отмечено, что элемент «3D», представляющий собой сокращение от англ. 3-Dimensional - в трех измерениях, трехмерный, не обладает различительной способностью, поскольку является общепринятым сокращением, и может быть включен в состав знака как неохраняемый элемент.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 09.09.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 09.06.2008, указав следующее:

- анализ заявленного и противопоставленного знаков по всем трем критериям сходства свидетельствует об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых знаков;

- знак «3D VIA» должен рассматриваться в целом, без выделения в качестве неохраняемого элемента «3D», поскольку образует семантическую фразу, которая может быть переведена с английского языка как «дорога в трех измерениях», «трехмерный путь»;

- правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №566327 была досрочно полностью прекращена решением Роспатента, вступившим в силу 22.08.2008.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №876355 без исключения из самостоятельной правовой охраны элемента «3D».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными частично.

С учетом конвенционного приоритета (29.06.2005) международной регистрации №876355 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, свойство, назначение, ценность.

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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 №876355, как указано выше, представляет собой словесное обозначение, включающее элементы «3D» и «VIA», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Относительно довода заявителя о том, что элементы «3D» и «VIA» должны рассматриваться в целом, поскольку представляют собой семантическую фразу, следует указать следующее.

Элемент «3D» представляет собой сокращение от английского 3-Dimensional – в трех измерениях, трехмерный (см. Яндекс. Словари), которое вошло в употребление как характеристика объемного предмета на плоскости. Слово «VIA» имеет значение «дорога, путь» только в итальянском языке. Принимая во внимание, что элементы знака относятся к лексике разных языков, утверждение заявителя, что обозначение «3D VIA» представляет собой фразу, которая может переводиться с английского языка как «дорога в трех измерениях», «трехмерный путь» нельзя признать убедительным.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что элемент «3D» является неохраняемым элементом, правомерен.

Противопоставленный экспертизой знак по международной регистрации №566327 является словесным и включает словесный элемент «VIA», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Фонетическое и семантическое сходство словесного элемента «VIA» (с английского, немецкого, французского - через; с итальянского – улица, дорога, путь. См. Яндекс. Словари), входящего в состав сравниваемых знаков, определяет сходство знаков при их незначительном визуальном различии.

Однородность товаров и услуг 09, 16, 41 и 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации для знака по международной регистрации №876355 и была предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации №566327, очевидна, поскольку данные товары и услуги соотносятся друг с другом как род- вид, и в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, поскольку правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленной международной регистрации №566327 на дату (02.10.2008) принятия к рассмотрению данного возражения решением Роспатента от 22.08.2008 была досрочно полностью прекращена, она не может рассматриваться в качестве препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 876355.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 09.09.2008, отменить решение Роспатента от 09.06.2008 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №876355 с исключением из правовой охраны элемента «3D».**