

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 №4520, рассмотрела возражение от 23.12.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Р-Альфа», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006726727/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006726727/50 с приоритетом от 18.09.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 42 класса МКТУ, приведенных в заявке.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «RU-CERT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Между словами «RU» и «CERT» помещен дефис.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 29.08.2008 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 186028 и 194788, зарегистрированными на имя другого лица и имеющими более ранний приоритет, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ. Вывод экспертизы о сходстве обозначений основан на фонетическом факторе.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 23.12.2008, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 29.08.2008. Доводы возражения сводятся к тому, что на основании решений Роспатента от 08.12.2008 действие противопоставленных регистраций товарных знаков досрочно прекращено в отношении услуг 42 класса МКТУ.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 29.08.2008 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг 42 класса МКТУ, приведенных в заявке.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (18.09.2006) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени 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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «RU-CERT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Между словами «RU» и «CERT» помещен дефис.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №186028 с приоритетом от 15.01.1999 представляет собой словесное обозначение «RuSET», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Буква «у» является строчной, а остальные буквы – заглавные.

Указанный товарный знак был зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №194788 с приоритетом от 15.01.1999 представляет собой словесное обозначение «RuSET», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Буква «u» является строчной, а остальные буквы – заглавные.

Указанный товарный знак был зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными. Сходство обозначений обусловлено фонетическим фактором: совпадают начальные и конечные части обозначений и фонетическая длина (количество слогов).

Услуги 42 класса МКТУ «компьютерные услуги, а именно, реагирование на компьютерные инциденты, включая действия по прекращению, предотвращению инцидентов, сбор, обработку и анализ статистики инцидентов, помощь в установлении контактов, содействие при обращении к правоохранительным органам», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 42 класса МКТУ «программирование; программное обеспечение ЭВМ; разработка систем защиты информационных технологий; услуги по внедрению новых информационных технологий», в отношении которых были зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, относятся к одной и той же родовой группе (компьютерные услуги), то есть являются однородными.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков до степени смешения в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ следует признать обоснованным.

Вместе с тем, на основании решений Роспатента от 08.12.2008 действие противопоставленных регистраций товарных знаков было досрочно прекращено в отношении услуг 42 класса МКТУ. Кроме того, правовая охрана противопоставленных товарных знаков была прекращена полностью в связи с истечением срока действия регистраций этих товарных знаков (15.01.2009).

Следует отметить, что данные обстоятельства возникли до даты принятия возражения к рассмотрению (22.01.2009).

Таким образом, на дату принятия возражения к рассмотрению правовая охрана противопоставленных товарных знаков уже не осуществлялась. Следовательно, они не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 23.12.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.08.2008 и зарегистрировать обозначение «RU-CERT» по заявке №2006726727/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня услуг:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 42 – компьютерные услуги, а именно, реагирование на компьютерные инциденты, включая действия по прекращению, предотвращению инцидентов, сбор, обработку и анализ статистики инцидентов, помощь в установлении контактов, содействие при обращении к правоохранительным органам.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.