

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 08.05.200 за № 4520, рассмотрела возражение от 20.02.2007, поданное компанией Kofax Image Products, Inc, (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 11.09.2006 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2004722165/50, при этом установлено следующее.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение "ASCENT CAPTURE", первое слово которого в переводе с английского означает «восхождение, подъём; крутизна, крутой склон; выведение на орбиту; марш лестницы», а второе – «захват, задержание; поимка, добыча; приз; сбор, ввод; поглощение». Совместное значение указанных слов может быть переведено как «захват на подъеме», т.е. словосочетание фантазийное для заявленных товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Решение экспертизы от 11.09.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон), и пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение "ASCENT CAPTURE" сходно до степени смешения с серией товарных знаков со словесным

элементом "Ascent" (свидетельства №№ 161562, 161563, 164003, 164340 и 173185 с приоритетом от 15.10.1996), зарегистрированных на имя «Термо Лабсистемс Ой», Финляндия и со словесным товарным знаком "ASCEND" (свидетельство № 193445 с приоритетом от 12.03.1999), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Фояс», Москва в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Экспертиза также указала на то, что элемент "CAPTURE" является неохраняемым, поскольку является термином, характерным для отрасли, к которой относятся товары, содержащиеся в перечне заявки, т.к. CAPTURE – 1) ввод (с цифровым кодированием) [видеоввод, захват] изображения (или его части) на экране, фиксация, например, для сохранения изображения в растровом виде в файле. Часто используется компьютерными изданиями для создания иллюстраций. 2) цифровая фиксация в системах управления документами – ввод в систему и накопление в электронном виде документов с твёрдых носителей (Abbyy Lingvo 10 Система электронных словарей - [1]).

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 20.02.2007, заявитель указывает, что срок действия регистраций №№ 173185, 161563, 161562, 164340 и 164003 истек 15.10.2006, однако с учетом положений пункта 2 статьи 16 Закона срок действия указанных регистраций может быть продлен до 15.04.2007, в связи с чем заявитель просит рассмотреть данное возражение позднее 15 апреля 2007.

В отношении регистрации № 193445 заявитель указывает, что им подано заявление о досрочном прекращении действия указанного товарного знака в связи с его неиспользованием.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров, представленных в перечне заявки № 2004722165/50.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления (28.09.2004) заявки № 2004722165/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает указанные выше Закон и 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, являющихся общепринятыми символами и терминами.

К общепринятым символам и терминам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которой относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники (пункт (2.3.2.2) Правил).

Элементы, указанные в пункте (2.3.2.2) Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нём доминирующего положения (пункт (2.3) Правил).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих 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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте (14.4.2.2) (подпункты (а) – (в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона срок действия регистрации товарного знака может быть продлен по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года ее действия.

По ходатайству владельца для продления срока действия регистрации товарного знака ему может быть предоставлен шестимесячный срок после истечения срока действия регистрации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона заявитель в случае несогласия с решением, принятым по результатам экспертизы заявленного обозначения, может подать возражение в Палату по патентным спорам в течение трех месяцев с даты получения соответствующего решения.

Заявленное обозначение "ASCENT CAPTURE" состоит из слов "ASCENT" и "CAPTURE".

Словесный элемент "ASCENT" заявленного обозначения представляет собой лексическую единицу английского языка, переводимую на русский язык как «1. подъём; восхождение; 2. повышение, продвижение (по службе и т.п.); 3. 1) крутизна, подъем; 2) прямой ряд ступеней, марш; 4. 1) восхождение по генеалогической линии; 2) обращение к прошлому; 5. переход из виса в упор (гимнастика)» (Гальперин И.Р., Большой англо-русский словарь, Москва, Русский язык, 1979, т.1, с.103) [2].

Словесный элемент "CAPTURE" представляет собой термин, характерный для отрасли, к которой относятся товары, указанные в перечне, поскольку в переводе с

английского на русский язык имеет следующие значения: 1) ввод (с цифровым кодированием) видеоввод, захват изображения (или его части) на экране, фиксация, например, для сохранения изображения в растровом виде в файле; 2) цифровая фиксация в системах управления документами – ввод в систему и накопление в электронном виде документов с твердых носителей; 3) захватывать, собирать данные (Пройдаков Э.М., Теплицкий Л.А., Англо-русский словарь по вычислительной технике, Интернету и программированию, Москва, РУССКАЯ РЕДАКЦИЯ, 2004, с.95 [3], [1]).

Противопоставленный товарный знак "ASCEND" по свидетельству № 193445 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Указанное слово является лексемой английского языка и в переводе на русский язык означает «1. 1) подниматься, восходить; 2) *поэт.* возвышаться; 2. подниматься, продвигаться (по службе и т.п.); 3. возноситься; 4. восходить, вести происхождение (от чего-либо) 5 *астр.* восходить; 6. набирать высоту» ([2], с.102). Слово "ASCEND" произносится как [ə'send]- "э'сенд".

Словесный элемент "ASCENT" заявленного обозначения и словесный элемент "ASCEND" противопоставленного товарного знака содержат одни и те же буквы A, S, C, E, N, расположенные в том же порядке, за исключением последней буквы соответственно T и D, которые являются парными согласными. Указанное различие в одной последней букве не оказывает существенного влияния на звучание сравниваемых слов. Сказанное обуславливает вывод о звуковом сходстве сравниваемых обозначений, поскольку по существу имеет место фонетическое вхождение противопоставленного товарного знака в заявленное обозначение.

Выполнение заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, а также практически одинаковый качественный и количественный состав букв элементов "ASCENT" и "ASCEND" приводят к большой степени графического сходства сравниваемых обозначений.

Словесный элемент "ASCENT" заявленного обозначения и противопоставленный товарный знак "ASCEND" имеют практически одно и то же смысловое значение [2].

Вышесказанное обуславливает вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения "ASCENT CAPTURE" и противопоставленного товарного знака "ASCEND" с учетом однородности товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, например, «магнитные носители информации».

Следовательно, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 161562, 161563, 164003, 164340, 173185 представляют собой соответственно словесные обозначения "Nepheloskan Ascent", "Fluoroskan Ascent", "Multiskan Ascent", "Ascent Software" и "Luminoskan Ascent", в которых словесный элемент "Ascent" положен в основу серии знаков.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленных обозначений показал, что они фонетически не совпадают, поскольку сравниваемые обозначения "ASCENT CAPTURE" и "Nepheloskan Ascent", "Fluoroskan Ascent", "Multiskan Ascent", "Ascent Software", "Luminoskan Ascent" кроме общего у них слова "ASCENT"- [э'sent] "э'сент", содержат и другие слова: "CAPTURE" в оспариваемом обозначении и "Nepheloskan", "Fluoroskan", "Multiskan", "Luminoskan" и "Software" в противопоставленных, звучание которых не совпадает, а, следовательно, не совпадают звучания и самих обозначений в целом, что обуславливает вывод об отсутствии фонетического сходства сравниваемых обозначений.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки содержат по два словесных элемента, выполненных буквами латинского алфавита. Выполнение слов противопоставленных знаков строчными буквами, а слова "Ascent" оригинальным

шрифтом обуславливает вывод об отсутствии графического сходства сравниваемых обозначений.

Словесный элемент "ASCENT" заявленного обозначения и словесный элемент "Ascent" противопоставленных товарных знаков представляют собой одну и ту же лексическую единицу английского языка [2].

Необходимо подчеркнуть, что противопоставленные товарные знаки являются серией знаков, объединенных словесным элементом "Ascent" и принадлежащих одному и тому же правообладателю - компании «Термо Электрон Ой», Финляндия, в связи с чем велика вероятность восприятия потребителем заявленного обозначения "ASCENT CAPTURE" как части серии знаков, принадлежащих этому правообладателю, что будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, при этом семантическое сходство словесных элементов "ASCENT" и "Ascent" повышает возможность введения в заблуждение.

С учетом изложенного заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, поскольку оно ассоциируется с ними в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, являются однородными товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых произведена регистрация противопоставленных товарных знаков №№ 161562, 161563, 164003, 164340 и 173185, т.к. указанные товары относятся к компьютерному программному обеспечению.

Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 161562, 161563, 164003, 164340 и 173185 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

Относительно доводов заявителя, касающихся истечения срока действия противопоставленных товарных знаков №№ 161562, 161563, 164003, 164340 и 173185, следует отметить, что на дату вынесения решения экспертизы возможность продления срока действия не была исчерпана (пункт 2 статьи 16 Закона).

Кроме того, срок действия товарных знаков по свидетельствам №№ 161563, 164003, 173185 и 164340 продлен, о чем внесены изменения в Государственный Реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации соответственно 01.03.2007 и 27.02.2007.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 20.02.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 24.11.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения «ASCENT CAPTURE» по заявке № 2004722165/50.**

