

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.02.2009, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006738025/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006738025/50 с приоритетом от 27.12.2006 заявлено на регистрацию на имя ТРЕНД МАЙКРО КАБУСИКИ КАЙСЯ (также торгующая как Тренд Майкро Инкорпорейтед), Синдзюку МАЙНДС Тауэр, 1-1, Йойоги 2-Тёмэ, Сибуйя-Ку, Токио, Япония, JP (далее - заявитель) в отношении товаров/услуг 09, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде красного шара с бликом, в который вписано стилизованное изображение буквы «t» в виде незамкнутого овала. Справа от шара расположено словосочетание «TREND MICRO» (тренд майкро), выполненное стандартным шрифтом в две строки, причем второе слово выполнено более мелким шрифтом. Словосочетание является фирменным наименованием заявителя и не имеет общего смыслового значения. Слово «TREND» - многозначное и может быть переведено с английского языка как

“курс, общее направление, тенденция”, слово «MICRO» может быть переведено с английского языка как “микро”.

Роспатентом 27.11.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006738025/50 в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В обоснование приведенных мотивов в заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение является сходным до степени в отношении однородных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками. В этой связи были противопоставлены следующие знаки:

- со словесным элементом «TREND» по международной регистрации №911078 [1] с приоритетом от 26.09.2006 и по международной регистрации №764047 [2] с конвенционным приоритетом от 03.11.2000, зарегистрированные для однородных услуг 42 класса МКТУ на имя TREND GROUP S.P.A. Piazzale Fraccon, 8 I-36100 VICENZA (IT);

- с изобразительным элементом по международным регистрациям №842929 с приоритетом от 28.12.2004, №830395 [3] с приоритетом от 17.02.2005, №827958 [4] с приоритетом от 17.02.2005, №817777 [5] с конвенционным приоритетом от 14.03.2003, №813016 [6] с приоритетом от 08.04.2003, №813002 [7] с конвенционным приоритетом от 10.10.2002 №809060 [8] с конвенционным приоритетом от 29.04.2002, №797547 [9] с приоритетом от 23.01.2003, №№797546 [10], 797545 [11], 797544 [12] с приоритетом от 23.01.2003, №797195 [13] с конвенционным приоритетом от 29.04.2002, №№794090 [14], 794089 [15], 794088 [16], 794087 [17], 794086 [18], 794085 [19] с конвенционным приоритетом от 12.04.2002, №785544 [20] с конвенционным приоритетом от 26.11.2001, №758380 [21] с приоритетом от 09.08.2008, №№752406 [22], 752405 [23], 752404 [24], 752402 [25] с конвенционным приоритетом 07.06.2000, №748157 [26] с конвенционным

приоритетом от 08.03.2000, №784094 [27] с конвенционным приоритетом от 25.02.2000, №748073 [28] с конвенционным приоритетом от 10.03.2000, №748063 [29] с конвенционным приоритетом от 25.02.2000, №730544 [30] с конвенционным приоритетом от 20.07.1999, зарегистрированные для однородных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ на имя Deutsche Telekom AG Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn (DE).

Относительно словесного элемента «MICRO» заявленного обозначения в заключении по результатам экспертизы отмечено, что оно представляет собой общепринятый термин в области деятельности заявителя (сокращение от microcomputer – в переводе с английского языка – микрокомпьютер, см. Англо-русский словарь сокращений Н.О. Волкова, И.А. Никанорова, изд. 2-е, стер., М., издательство «Русский язык», 1999 г., с. 271), в связи с чем является неохраняемым элементом заявленного обозначения на основании положений пункта 1 (2) статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам 27.02.2009 поступило возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006738025/50, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- владелец противопоставленных международных регистраций [3-30] компания Deutsche Telekom AG предоставила согласие на регистрацию на имя заявителя обозначения по заявке №2006738025/50;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-2] не сходны фонетически ввиду различного состава и количества слов, слогов и звуков в сравниваемых обозначениях;

- доминирующее положение в заявленном обозначении занимает расположенный в левой части знака изобразительный элемент в виде буквы «t» в круге;

- противопоставленные товарные знаки – также комбинированные обозначения, содержат изобразительные элементы, которые оказывают существенное влияние на восприятие знаков в целом;

- визуальные образы сравниваемых знаков не будут порождать в сознании потребителя ассоциации о принадлежности знаков одному владельцу;

- кроме того, можно говорить о визуальном отличии заявленного обозначения от противопоставленных знаков ввиду различного состава слов и букв, а также ввиду различной длины словесных элементов;

- словесный элемент заявленного обозначения не является устойчивой фразой и может иметь различные варианты перевода с английского языка, например «мода на мелкие вещи», «тенденция, относящаяся к микромиру», «направленный микромир» и т.д.;

- ввиду многозначности слов, входящих в заявленное обозначение, установить однозначно его семантическое значение не представляется возможным;

- противопоставленные товарные знаки имеют следующий перевод на русский язык: «направление; общее направление; тенденция; мода; стиль; течение; направленность; веяние; уклон; стиль», то есть противопоставленные товарные знаки имеют определенное семантическое значение;

- таким образом, семантические ассоциации, порождаемые заявленным и противопоставленным обозначением, будут различны;

- исходя из вышеизложенного, можно говорить о несходстве сравниваемых товарных знаков в целом;

- заявленные услуги и услуги, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, являются специфичными;

- исходя из перечня услуг международных регистраций можно сделать вывод, что сферой деятельности их владельца является строительство, дизайн, архитектура;

- рынок предоставления услуг подобного характера весьма специфичен, и даже если один и тот же потребитель будет пользоваться услугами заявителя и владельца более ранних товарных знаков, он не будет введен в заблуждение относительно поставщика услуг, так как потребитель в данной области обладает достаточными знаниями и квалификацией и хорошо осведомлен и знаком с предназначением услуг, предлагаемых различными поставщиками;

- в результате у потребителя не может возникнуть представления о принадлежности рассматриваемых товарных знаков одной фирме;

- что касается словесного элемента «MICRO», то оно не должно рассматриваться отдельно, поскольку является составляющей словосочетания «MICRO TREND».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006738025/50 в отношении товаров/услуг 09, 42 классов МКТУ.

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

С учетом даты приоритета (27.12.2006) заявки №2006738025/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), а также Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента

№32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 3 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми терминами.

Подпунктом 2.3.2.2 пункта 2.3 Правил определено, что к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Такие элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения (абзац 6 пункта 1 статьи 6 Закона).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно абзацу 4 пункта 1 статьи 7 Закона регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором пункта 1 статьи 7 Закона, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные

в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 14.4.2.4 Правил).

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде круга красного цвета в который вписано стилизованное изображение буквы «t» белого цвета. Справа от изобразительного элемента на двух строках размещены словесные элементы «TREND» и «MICRO». Словесные элементы исполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного, при этом словесный элемент «TREND» выполнен более крупным шрифтом, чем слово «MICRO».

Словесные элементы исследуемого знака являются лексическими единицами английского языка, которые в переводе на русский язык означают следующее: «TREND» - курс, направление, тенденция см. и «MICRO» - сокращение от *microcomputer* микрокомпьютер или от *microprocessor* микропроцессор, см. <http://lingvo.yandex.ru>.

Исходя из смыслового значения слова «MICRO», можно сделать вывод о том, что оно является неохраноспособными на основании требований пункта 1 статьи 6 Закона, так как представляет собой термин, используемый в области деятельности заявителя.

Поскольку данный словесный элемент не занимает доминирующего положения в обозначении он может быть включен в состав знака в качестве неохраняемого элемента.

При этом довод заявителя о том, что заявленное обозначение должно рассматриваться исключительно как неделимое словосочетание «TREND

MICRO», не был признан коллегией Палаты по патентным спорам убедительным по следующим причинам.

В силу расположения словесных составляющих заявленного обозначения на двух строках и использования для их написания шрифтов различного размера они воспринимаются отдельно друг от друга. В этой связи каждый из словесных элементов выполняет самостоятельную роль в индивидуализации товаров производителя.

С учетом неохраноспособности словесного элемента «MICRO» основным средством индивидуализации товаров/услуг заявителя является слово «TREND», поскольку на нем акцентируется внимание потребителя и он легче запоминается при восприятии обозначения в целом, чем изобразительный элемент.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров/услуг на имя иных лиц знаков [1-30].

Противопоставленные знаки [1-2] представляют собой комбинированные обозначения, включающие словесный элемент «TREND», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Знаки [3-30] также являются комбинированными и включают различные словесные элементы и изобразительный элемент в виде круга, в который вписана буква «t».

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-30] показал, что они являются сходными, поскольку включают либо фонетически и семантически тождественный словесный элемент «TREND» [1-2], либо сходный изобразительный элемент [3-30].

Обращение к перечням товаров и услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и в отношении которых предоставлена правовая охрана знакам [1-33], показывает, что

товары/услуги 09, 42 классов МКТУ, указанные в их перечнях, частично совпадают, либо относятся к одному роду/виду, имеют одинаковый круг потребителей, назначение, сходные условия реализации/оказания. По указанным причинам следует признать сопоставляемые товары/услуги однородными.

Резюмируя изложенное, вывод Роспатента о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-30] до степени смешения в отношении однородных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ является правомерным.

Однако, владелицы знаков [1-30] представили письма, в которых компании TREND GROUP S.P.A. – владелец противопоставленных международных регистраций [1, 2] и Deutsche Telekom AG – владелец противопоставленных международных регистраций [3-30] выражают согласие на регистрацию и использование в Российской Федерации комбинированного обозначения по заявке №2006738025/50 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Принимая во внимание, что заявленное обозначение и знаки [3-30] имеют различные словесные элементы, а также определенные различия в изобразительных элементах, коллегия Палаты по патентным спорам приняла во внимание предоставленное согласие владельца противопоставленных знаков [3-30] по регистрации товарного знака по заявке №2006738025/50.

Коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание согласие владельца международных регистраций [1, 2], поскольку заявленное обозначение и противопоставленное обозначение не являются тождественными. Так в состав заявленного обозначения помимо словесного элемента «TREND» входит словесный элемент «MICRO», а также сравниваемые знаки имеют различные изобразительные элементы.

Кроме того, услуги 42 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения и международных регистраций [1, 2] хотя и относятся к одному

виду, но оказываются в различных областях деятельности, следовательно, реализуются в различных сегментах рынка.

Следует отметить, что товары и услуги, для маркировки которых предназначены заявленное обозначение и [1-30] относятся к товарам и услугам производственно-технического назначения, где опасность смешения знаков меньше, так как эти товары и услуги предназначены для ограниченного круга потребителей-специалистов, которым, как правило, хорошо известны изготовители продукции в соответствующей отрасли.

В силу всей совокупности указанных причин коллегия Палаты по патентным спорам принимает представленные согласия, которые устраняют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 27.02.2009, отменить решение Роспатента от 27.11.2009, зарегистрировать товарный знак по заявке №2006738025/50 в отношении следующих товаров и услуг:

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

- (591) красный, черный, белый.
- (526) «MICRO».
- (511)
09 - компьютерное программное обеспечение для использования с играми; компьютерное антивирусное программное обеспечение; компьютерное защитное программное обеспечение; компьютерное программное обеспечение для управления компьютерной защитой (безопасностью); компьютерное программное обеспечение для обучения; компьютерное программное обеспечение для операционных систем; компьютерное программное обеспечение для интернет-браузеров; компьютерное программное обеспечение для использования с электронной почтой; компьютерное программное обеспечение для использования с механизмами, алгоритмами, машинами поиска; компьютерное программное обеспечение управления сетями; компьютерное программное обеспечение для компрессии, сжатия и извлечения, выделения, декодирования; компьютерное программное обеспечение для использования с программным обеспечением коллективного пользования и с программными средствами автоматизации коллективной работы; компьютерное программное обеспечение для проектирования, выполнения графики; компьютерное программное обеспечение для создания домашних, базовых, адресных, исходных страниц; компьютерное программное обеспечение для электронной обработки текста; компьютерное программное обеспечение для расчета, калькулирования диаграмм, графиков, таблиц, схем, чертежей, номограмм, карт; компьютерное программное обеспечение для построения, черчения графиков, диаграмм, кривых, таблиц, номограмм; компьютерное программное обеспечение для создания презентаций; компьютерное программное обеспечение для управления персональной информацией; компьютерное программное обеспечение для шаблонов, эталонов и дополнений; компьютерное программное обеспечение для настольных издательских средств (dtp);

компьютерное программное обеспечение для переводов; компьютерное программное обеспечение для оптического распознавания символов (ocr); компьютерное программное обеспечение для распознавания речи; компьютерное программное обеспечение для управления финансовыми делами и бухгалтерским делом; компьютерное программное обеспечение для анализа управления; компьютерное программное обеспечение для управления продажами; компьютерное программное обеспечение для управления ценными бумагами, акциями, облигациями; компьютерное программное обеспечение для кадровых вопросов и заработной платы, окладов; компьютерное программное обеспечение для управления клиентами; компьютерное программное обеспечение для управления конкретными проектами; программное обеспечение для систем обработки текстов; компьютерное программное обеспечение для расчета, калькулирования в сфере научных технологий; компьютерное программное обеспечение для анализа статистики; компьютерное программное обеспечение для управления производством, контролем за продукцией; компьютерное программное обеспечение для систем построения отображений, картографических систем; компьютерное программное обеспечение для использования с автоматизированным проектированием (cad) и автоматизированным производством, автоматизированным управлением (cam); компьютерное программное обеспечение для использования с базами данных; маршрутизаторы, трассировщики; компьютеры; компьютерные периферийные устройства.

42 - обслуживание техническое программного обеспечения; предоставление информации, относящейся к программному обеспечению для противостояния компьютерным вирусам; предоставление информации, относящейся к; компьютерным вирусам, в том числе о их разновидностях, специальных характеристиках, тенденциях, примерах проникновения и заражения, методах удаления, превентивных шагах, методах взаимодействия с вирусами; предоставление программного обеспечения для вакцинации компьютеров против вирусов; предоставление или сдача в аренду компьютерных программ; восстановление компьютерных данных, потерянных или частично поврежденных из-за компьютерных вирусов; консультационные услуги, относящиеся к функционированию программного обеспечения на компьютерах и/или к восстановлению поврежденного программного обеспечения; анализ и исследование компьютерных вирусов, в том числе услуги, проводимые посредством диспетчеризации, координации персонала; предоставление информации, относящейся к анализу и исследованию компьютерных вирусов; консультационные услуги, относящиеся к анализу и исследованию

вирусов; установка компьютерного программного обеспечения; обновление шаблонных файлов и другого программного обеспечения для использования в противодействии компьютерным вирусам; мониторинг серверов, направленный на удаление компьютерных вирусов или на другие действия, относящиеся к компьютерным вирусам, и предоставление исследований, изучения или отчетов, основанных на результатах мониторинга, в том числе услуги, проводимые посредством диспетчеризации, координации персонала; планирование, создание и техническое обслуживание компьютерных программ, консультационные услуги, относящиеся к планированию, созданию и техническому обслуживанию компьютерных программ; предоставление информации, относящейся к планированию, созданию и техническому обслуживанию компьютерных программ; консультационные услуги, относящиеся к планированию и созданию информационных процессинговых систем (систем обработки данных) для использования с компьютерами; предоставление информации, относящейся к планированию, созданию и техническому обслуживанию информационных процессинговых систем (систем обработки данных) для использования с компьютерами; предоставление информации, относящейся к ошибкам, сбоям в программном обеспечении и к информации по новым версиям программного обеспечения; сдача в аренду времени доступа к базам данных; предоставление технических консультаций, касающихся методов управления, функционирования компьютеров, автомобилей и любых других устройств, управление которыми требует высокий уровень профессиональных знаний и/или опыта; исследования и тестирование, относящиеся к компьютерным программам; исследования и тестирование, относящиеся к машинам и инструментам; сдача в аренду/предоставление компьютеров.

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