

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 29.01.2010, поданное компанией Wipro Limited, Индия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.11.2009 (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №949885/50, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации словесному знаку «WIPRO» по международной регистрации №949885/50 с конвенционным приоритетом от 11.01.2007, произведенной Международным бюро ВОИС 11.07.2007 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 07, 09, 12 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 05.11.2009 знаку по международной регистрации №949885 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в регистрации. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении упомянутых товаров указанному знаку не может быть предоставлена охрана на территории Российской Федерации на основании п. 6 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что обозначение «WIPRO» сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ со словесным товарным знаком «ВИПРО» по свидетельству №330583 [1], зарегистрированным на имя иного лица и имеющим более ранний приоритет.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.01.2010 заявитель выразил свое несогласие с указанным решением, доводы которого сводятся к следующему:

– несмотря на некоторое фонетическое сходство, сравниваемые знаки «WIPRO» и «ВИПРО» в целом являются несходными в силу того, что заявленное обозначение в соответствии с правилами английского языка может быть прочитано как «уипроу», а противопоставленное обозначение звучит как «випро»;

– графическое сходство сравниваемых знаков отсутствует, поскольку при их выполнении использованы буквы разных (латинского и кириллического) алфавитов;

– заявленное обозначение является фантазийным, совпадает с ключевым элементом фирменного наименования заявителя, которое образовано как аббревиатура от слов «Western India Products Limited»;

– противопоставленный знак компании Интел Корпорейшн представляет собой транслитерацию известной технологии данной компании vPro;

– товары 9 класса МКТУ, маркированные заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком, не будут пересекаться на рынке, к тому же они предназначены для узкого круга специалистов и не относятся к товарам широкого потребления;

– являясь лидером в области корпоративных ИТ-услуг, заявитель имеет производство в 45 странах и около 10 центров развития, широкую географическую область влияния и присутствие в США, Европе, Средней Азии и Азиатско-тихоокеанском регионе;

– заявленный товарный знак широко используется в России и по всему миру, а также был зарегистрирован в ряде стран мира.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №949885/50 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация о заявителе и услугах, оказываемых им, на 22 л. [2];
- информация из сети Интернет о товарном знаке vPro на 8 л. [3];
- копии публикаций и решений о регистрации товарного знака WIPRO на 14 л.[4].

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

С учетом даты (11.01.2007) конвенционного приоритета международной регистрации №949885 знака «WIPRO» правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя Закон 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), 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 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.

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «WIPRO», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющий смыслового значения. Предоставление указанному знаку правовой охраны на

территории Российской Федерации испрашивается для товаров 07, 09, 12 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ВИПРО» [1] также является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита и не имеет смыслового значения. Знак зарегистрирован для товаров 09 класса МКТУ.

В результате сравнительного анализа знака по международной регистрации №949885 и противопоставленного знака [1] установлено их сходство по фонетическому признаку, что обусловлено одинаковым количеством слогов и звуков, одинаковым составом согласных и гласных звуков. Отличие заключается только в вероятности различного воспроизведения звука «W» в знаке по международной регистрации «WIPRO» («уи» или «в»). Тем не менее, учитывая, что в представленных заявителем материалах [2] о компании Wipro Limited в тексте на русском языке указанная компания фигурирует как Випро Лимитед, можно предположить, что знак по международной регистрации «WIPRO» произносится как «ВИПРО» и, следовательно, представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита противопоставленного знака «ВИПРО»[1], что свидетельствует о сходстве указанных знаков по фонетическому признаку сходства словесных обозначений.

Анализ словарно-справочных источников показал отсутствие лексических значений у сравниваемых словесных элементов, в связи с чем нельзя провести сравнение обозначений на основании семантического фактора сходства словесных обозначений. Ввиду отсутствия семантики у сопоставляемых обозначений довод заявителя о существенных различиях между заложенными в сравниваемые знаки понятиями, является неубедительным.

Что касается графического несходства знаков, обусловленного использованием букв разных алфавитов, то оно не оказывает решающего влияния на вывод о сходстве сравниваемых знаков при наличии их фонетического сходства и при отсутствии у знаков семантики.

Анализ однородности товаров, указанных в перечне международной регистрации, и товаров, указанных в перечне противопоставленного знака [1], показал следующее.

Товары 09 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых регистраций, являются однородными, поскольку они относятся к одному виду/роду, выполнены из одного материала, имеют одинаковое назначение и общий круг потребителей.

Довод заявителя о том, что товары, маркированные знаком по международной регистрации №949885 и знаком [1], имеют разное назначение и не пересекаются на рынке, не может быть принят во внимание, поскольку сравнению подлежат товары, приведенные в перечнях сравниваемых регистраций, а не реально присутствующие на рынке.

Следовательно, изложенный в заключении по результатам экспертизы вывод о сходстве знака по международной регистрации №949885 и противопоставленного знака [1] до степени смешения в отношении вышеуказанных товаров 09 класса МКТУ является правомерным.

Таким образом, основания для отмены решения Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №949885 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам

решила:

отказать в удовлетворении возражения от 29.01.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 05.11.2009.