

Палата по патентным спорам 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 рассмотрела возражение от 18.05.2007, поданное компанией Сан Кемикал Корпорейшн, США (далее – заявитель), на решение экспертизы от 06.02.2007 (далее – решение ФИПС) об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005715360/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005715360/50 с приоритетом от 17.06.2005 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 01, 02 и услуг 41, 42 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено фантазийное словесное обозначение "ISIS", выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Федеральным институтом промышленной собственности 06.02.2007 было вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 02, услуг 41 и части услуг 42 классов МКТУ. Для остальных товаров 01 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака, мотивированное несоответствием обозначения требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Нарушение указанных требований обосновывается в решении экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с ранее зарегистрированным словесным знаком "ISIS" по международной регистрации №834577 с конвенционным приоритетом от 24.12.2003 в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ на имя ThyssenKrupp Elevator, DE [1];

- словесным знаком "EURO ISIS" по международной регистрации №634427 с конвенциональным приоритетом от 30.05.1994 [2], комбинированным знаком "ISIS" по международной регистрации №580636 с конвенциональным приоритетом от 29.08.1991 [3], комбинированным знаком "ISIS" по международной регистрации №570732 с конвенциональным приоритетом от 11.12.1990 [4], ранее зарегистрированными на имя ALPHARMA – ISIS GmbH & Co.KG (DE) в отношении однородных товаров 01 и услуг 42 классов МКТУ;
- товарным знаком "ISIS CHEMIE" по свидетельству №019152 [5] ранее зарегистрированным на имя Изис Фарма ГмбХ с приоритетом от 13.08.1960 со сроком действия до 11.11.2008 в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ.

Экспертизой установлено наличие фонетического и графического сходства заявленного обозначения и противопоставлений [1-5]. Элемент "ISIS", по мнению экспертизы, является доминирующим в противопоставленных знаках, так как слова "EURO" и "CHEMIE" в силу их семантического значения и частого использования в составах товарных знаков являются слабыми элементами.

Кроме того, экспертизой отмечено то, что товары 01 класса МКТУ, указанные заявителем в ограниченном перечне являются видовыми по отношению к широким родовым понятиям товаров 01 класса МКТУ противопоставленных регистраций.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 18.05.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, мотивируя следующим:

- заявленное обозначение имеет графические отличия от противопоставленного знака [1], а также услуги 42 класса МКТУ в перечне заявленного обозначения и противопоставленного знака неоднородны;
- учитывая разную сферу деятельности правообладателя знака [1] и заявителя, обозначение по заявке №2005715360 может быть зарегистрировано в отношении услуг 42 класса МКТУ (разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров, все перечисленные услуги, относящиеся к типографской промышленности);

- в противопоставленном знаке "EURO ISIS" по международной регистрации [2] доминирующее положение занимает словесный элемент "EURO", на котором акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения, и соответственно звуковая доминанта представлена разными словесными элементами;

- товарные знаки [3] и [4] состоят из оригинально выполненных словесных и изобразительных фрагментов, где изобразительные элементы превалируют, и соответственно, заявленное обозначение обладает существенными отличиями на фоне указанных знаков;

- учитывая разную сферу деятельности правообладателя знаков [3], [4] и заявителя, четко возможно определение производителя 01 класса МКТУ, что также относится к услугам 42 класса МКТУ, перечисленным в международной регистрации [2];

- разная сфера деятельности также прослеживается в отношении товаров 01 класса МКТУ правообладателя знака [5] и заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 06.02.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 01 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ (разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров, все перечисленные услуги, относящиеся к типографской промышленности).

К возражению приложены материалы о деятельности заявителя (www.sunchemical.com) и материалы о деятельности компании ThyssenKrupp Elevator AG (www.thyssenkrupp-elevator.ru).

На заседании коллегии, состоявшемся 13.11.2007, заявителем было представлено ходатайство о переносе заседания коллегии в связи с необходимостью ожидания завершения переговоров с правообладателя противопоставленных знаков [2] - [5] (представлена переписка с правообладателями данных знаков [2] - [5]). При этом представлено также письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака [1] в отношении услуг 42 класса МКТУ. Однако данное ходатайство не было удовлетворено, поскольку при рассмотрении возражения по существу коллегией Палаты по патентным спорам оценке подвергается правовая ситуация, имевшая место на дату принятия возражения к рассмотрению, что исключает возможность учитывать фактические обстоятельства, произошедшие впоследствии.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом приоритета (17.06.2005) заявки №2005715360/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутые Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаком 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 положениями пункта 14.4.2 Правил при проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия: проводится поиск тождественных и сходных обозначений; определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений; определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения). Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

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 14.4.2.4 Правил 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

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).

При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с материалами заявки №2005715360/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение "ISIS", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слово "ISIS" не имеет смыслового значения и является фантастичным по отношению к заявленным товарам и услугам.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных товарных знаков [1-5].

Заявленное обозначение "ISIS" и противопоставленный знак по международной регистрации [1] являются тождественными в силу их совпадения во всех элементах.

Противопоставленные знаки, как словесные [2, 5], так и комбинированные [3-4], также включают словесные элементы "ISIS".

Поскольку в анализируемых комбинированных обозначениях [3, 4] основным является словесный элемент, так как он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения, "сильным" элементом товарных знаков [3, 4] выступает их словесная часть "ISIS". Что касается противопоставленных словесных товарных знаков [2, 5], то элемент "ISIS" является доминирующим, поскольку слова "EURO" и "CHEMIE" являются слабыми элементами.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2-5] показал следующее.

Заявленное обозначение "ISIS" не имеет конкретного смыслового значения. Изложенное не позволяет провести анализ на предмет его сходства по семантическому критерию с противопоставленными товарными знаками [1-5].

Отсутствие информации в общедоступных словарно-справочных изданиях о принадлежности словесного элемента "ISIS" к лексике какого-либо языка служит основанием для вывода о восприятии его потребителями как фантазийного слова, написанного буквами латинского алфавита, которое будет прочитываться как [исис].

Сопоставление заявленного обозначения и товарных знаков [2 - 5] показало, что они содержат в своём составе фонетически тождественный словесный элемент "ISIS", то есть имеет место фонетическое вхождение заявленного обозначения в противопоставленные знаки [2] - [5], что является одним из признаков звукового сходства словесных обозначений, регламентированным пунктом 14.4.2.2(1) Правил.

Обращение к перечням товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения в качестве товарного знака и в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знаком [1-5], показывает, что товары 01 и услуги 42 классов МКТУ, указанные в перечнях, являются однородными товарами/услугами в силу отношения их к одному роду/виду.

Таким образом, ассоциирование знаков в целом достигается за счет вхождения в их состав тождественного словесного элемента "ISIS", несущего в каждом из обозначений основную индивидуализирующую нагрузку.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 01 и 42 классов МКТУ со знаками [1-5], что приводит к выводу о несоответствии обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Резюмируя изложенное выше, вывод экспертизы, сделанный в решении от 06.02.2007, является правомерным.

Довод о том, что деятельность правообладателей противопоставленных знаков и заявителя относится к разным видам деятельности, не может быть признан убедительным, поскольку оценке подвергается не характер использования

обозначения (для каких товаров), а сопоставляется заявленный объем правовой охраны с уже имеющим место быть объемом охраны противопоставленных знаков.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 18.05.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 06.02.2007.