

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 поступившее 21.02.2017 возражение, поданное VMI Holland B.V., Pays-Bas (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1247667, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1247667 с конвенционным приоритетом от 23.09.2014 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 20.03.2015 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1247667 представляет собой словесное обозначение «CORTEXX», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 26.12.2016 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку, поскольку знак по международной регистрации №1247667 не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1247667 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров со словесным знаком «CORTEX» по международной регистрации №1222035 [1] в отношении однородных товаров, имеющим более раннюю дату международной регистрации, правовая охрана знаку предоставлена на имя другого лица.

В поступившем возражении заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1247667 в отношении ограниченного следующим образом перечня заявленных товаров 09 класса МКТУ: «Apparatus and instruments for recording, transmission, processing and reproduction of images, sound and data; data processing equipment and computers; software; computer programmes; computer operating system software; operating system programs; hardware; peripherals adapted for use with computers; electronic and digital data carriers; apparatus and instruments for the control of machines, including electronic and or electrical control devices; sensors and detectors; sensors for use with machines; optical sensors; interface and control systems [software] for machines, all aforesaid goods in class 09 related to tire building machines»/«Appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction d'images, de sons et de données; équipements de traitement de données et ordinateurs; logiciels; programmes informatiques; logiciels de systèmes d'exploitation pour ordinateurs; programmes de systèmes d'exploitation; matériel informatique; périphériques utilisés avec des ordinateurs; supports de données électroniques et numériques; appareils et instruments pour la commande de machines, y compris dispositifs de commande électroniques et/ou électriques; capteurs et détecteurs; capteurs destinés à une utilisation avec des machines; capteurs optiques; systèmes [logiciels] de commande et d'interfaçage pour machines, tous les produits précités de la classe 9 relatifs aux machines pour la construction de pneus»/«приборы и инструменты для записи, передачи, обработки и воспроизведения изображений, звука и данных; оборудование для обработки информации и компьютеры; программное обеспечение; компьютерные программы; компьютерное программное обеспечение операционной системы; программы операционной системы; аппаратура (техническое обеспечение ЭВМ); периферийные устройства, адаптированные для использования с компьютерами; электронные и цифровые носители информации; приборы и инструменты для управления машинами, в том числе электронные и/или электрические устройства контроля; датчики и детекторы; датчики для использования с машинами; оптические датчики; интерфейс и системы управления

[программное обеспечение] для машин, все вышеуказанные товары 09 класса, относятся к оборудованию для производства шин».

Возражение мотивировано следующими доводами:

- сопоставляемые знаки не являются тождественными, поскольку отличаются фонетическим воспроизведением и графическим исполнением за счет наличия дополнительного звука «х» в заявленном обозначении, семантика у обозначений отсутствует;

- правовая охрана знаку по международной регистрации №1222035 предоставлена в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ: «Компьютерное оборудование, а именно: интегральные микросхемы, микропроцессоры, ядра микропроцессоров, макро ячейки, микроконтроллеры, печатные платы для видеокарт, а также их оценки и тестирования, все указанные устройства основаны на интегральных схемах; компьютерное программное обеспечение, используемое в и для использования в проектировании и разработке интегральных микросхем, микропроцессоров, ядер микропроцессоров, макро ячеек, микроконтроллеров, печатных плат для видеокарт их оценки и тестирования, все указанные устройства основаны на интегральных схемах; компьютерные программы, используемые в и для использования в проектировании и разработке прикладного программного обеспечения и операционной системы программного обеспечения для работы на интегральных схемах устройств»;

- сопоставительный анализ скорректированного заявителем перечня международной регистрации №1247667 и перечня товаров 09 класса МКТУ международной регистрации №1222035 позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые товары нельзя квалифицировать как однородные ввиду того, что их род, вид, функциональное назначение являются различными;

- заявитель является производителем машинного оборудования, на официальном сайте компании можно получить подробную информацию о производимых товарах <http://www.vmi-group.com/>;

- владелец противопоставленного знака по международной регистрации №1222035 ARM Limited — британская корпорация, разработчик и лицензиар

архитектуры 32-разрядных и 64-разрядных RISC-процессоров (с архитектурой ARM), ориентированных на использование в портативных и мобильных устройствах телефонах, органайзерах), таким образом, очевиден вывод о том, что указанные компании работают в совершенно различных сегментах рынка.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными частично.

С учетом даты (23.09.2014) конвенционного приоритета международной регистрации №1247667 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1247667 представляет собой словесный элемент «CORTEX», выполненный стандартным шрифтом и не имеющий смыслового значения.

Согласно возражению предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1247667 испрашивается для уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ, указанного выше.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному обозначению основано на наличии сходного до степени смешения знака [1] в отношении однородных товаров.

Знак [1] представляет собой словесное обозначение «CORTEX», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена для товаров 09, 16 и услуг 42 классов МКТУ, в том числе для товаров 09 класса МКТУ – «Computer hardware, namely integrated circuits, microprocessors, microprocessor cores, macro cells, microcontrollers, bus interfaces and evaluation and testing printed circuit boards, all being integrated circuit based devices; computer software used in, and, for use in the design and development of, integrated circuits, microprocessors, microprocessor cores, macro cells, microcontrollers, bus interfaces and evaluation and testing printed circuit boards, all being integrated circuit based devices; computer software used in, and for use in the design and development of, application software and operating system software to run on integrated circuit based devices/компьютерное оборудование, а именно: интегральные микросхемы, микропроцессоры, ядра микропроцессоров, макро ячейки, микроконтроллеры, печатные платы для видеокарт, а также их оценки и тестирования, все указанные устройства основаны на интегральных схемах; компьютерное программное обеспечение, используемое в проектировании и разработке интегральных микросхем, микропроцессоров, ядер микропроцессоров, макро ячеек, микроконтроллеров, печатных плат для видеокарт их оценки и тестирования, все указанные устройства основаны на интегральных схемах; компьютерные программы, используемые в проектировании и разработке

прикладного программного обеспечения и операционной системы программного обеспечения для работы на интегральных схемах устройств».

Сравнительный анализ знака «CORTEXX» и противопоставленного знака «CORTEX» [1] на тождество и сходство показал, что они являются сходными фонетически и графически, что обусловлено одинаковым составом гласных и близостью состава согласных звуков, их одинаковым расположением по отношению друг к другу, полным вхождением одного обозначения в другое, близкой длиной, использованием букв одного алфавита, а также стандартного шрифта. Отсутствие у сопоставляемых обозначений смысловых значений не позволяет оценить по семантическому признаку сходства словесных обозначений.

Указанное свидетельствует об их сходстве до степени смешения, поскольку они ассоциируются между собой в целом, несмотря на незначительное отличие, что заявителем не оспаривается.

Товары 09 класса МКТУ, для которых испрашивается предоставление знаку по международной регистрации №1247667 правовой охраны на территории Российской Федерации, являются однородными товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака [1], поскольку часть товаров (например, компьютерные программы) совпадает по виду, другая часть товаров относится к одним родовым группам (компьютерное оборудование и программное обеспечение), имеет одинаковые условия реализации, один круг потребителей. Кроме того, коллегия отмечает, что при установлении однородности данных товаров учитывалась высокая степень сходства сравниваемых знаков, близкая к тождеству, что позволило расширить диапазон товаров, признанных однородными.

Таким образом, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю и смешении их в гражданском обороте в случае маркировки сравниваемыми знаками. Следовательно, у коллегии не имеется оснований для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку

по международной регистрации №1247667 в связи с несоответствием его требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, как правомерно указано экспертизой.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.02.2017, оставить в силе решение Роспатента от 26.12.2016.**