

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 22.05.2018 возражение компании Cambium Networks, Ltd., Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1317409 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1317409 от 13.07.2016 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1317409 представляет собой словесное обозначение «cnPilot», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 22.01.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1317409, обусловленное по результатам экспертизы выводом о несоответствии этого знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с товарным знаком «PILOT» по свидетельству № 583381 и со знаком «OKpilot» по международной регистрации № 972696, охраняемыми на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.05.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.01.2018.

Доводы возражения сводятся к тому, что рассматриваемый знак и противопоставленные знаки не являются сходными, так как словесный элемент «Pilot» в сравниваемых знаках является слабым элементом, используемым во многих товарных знаках, а основную индивидуализирующую нагрузку в рассматриваемом знаке несет начальный элемент «сп», обуславливающий фонетические отличия данного знака по количеству слогов и составу звуков и семантические отличия в связи с отсутствием у него, как фантазийного (изобретенного) слова, смыслового значения, в то время как слово «PILOT» в переводе с английского языка означает «пилот, летчик, пилотный, экспериментальный», «ОК» – «хорошо, в порядке».

К тому же, заявителем в возражении указывается и на то, что приведенные в перечне товаров и услуг рассматриваемой международной регистрации знака товары и услуги имеют узкую направленность для специалистов и, как следствие, не являются однородными товарам и услугам противопоставленных регистраций знаков.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1317409 в отношении всех товаров и услуг, приведенных в данной международной регистрации знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты международной регистрации рассматриваемого знака (13.07.2016) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации

товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами

которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак по международной регистрации № 1317409 от 13.07.2016 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «сnPilot». Предоставление правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 583381 с приоритетом от 24.09.2013 представляет собой словесное обозначение «PILOT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ рассматриваемого знака по международной регистрации № 1317409 и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 583381 показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического вхождения противопоставленного товарного знака «PILOT» в рассматриваемый знак «сnPilot», что определяется полным совпадением у них соответствующих звукосочетаний («PILOT» – «-Pilot»), а также в силу наличия в рассматриваемом знаке графически обособленной посредством использования заглавной буквы «P» лексической единицы английского языка «Pilot», имеющей определенное смысловое значение («летчик, пилот, пилотировать, вести самолет»), которая совпадает с противопоставленным товарным знаком «PILOT», собственно, и по семантическому критерию сходства обозначений.

Что касается довода возражения о том, что словесный элемент «Pilot» в сравниваемых знаках является слабым элементом, используемым во многих товарных знаках, а основную индивидуализирующую нагрузку в рассматриваемом знаке несет начальный элемент «сn», то следует отметить, что данный довод является некорректным, так как слово «PILOT» является охраняемым в Российской Федерации товарным знаком по свидетельству № 583381, правомерность предоставления правовой охраны которому в отношении соответствующих товаров и услуг кем-либо не была оспорена, в то время как сочетание выполненных стандартным шрифтом двух согласных букв «сn», не имеющее словесного характера, не обладает само по себе различительной способностью, то есть, очевидно, является второстепенным элементом.

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет использования в них выполненных одним и тем же (стандартным) шрифтом букв одного и того же (латинского) алфавита и совпадения их большей части (5 букв из 7).

При этом немного разное количество букв и различное применение заглавных и строчных букв не оказывают какого-либо решающего влияния на их восприятие в целом.

При сравнительном анализе рассматриваемого знака и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено их сходство. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 42 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что рассматриваемый знак по международной регистрации № 1317409 и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 583381, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 972696 с конвенционным приоритетом от 14.12.2007 представляет собой словесное обозначение «OKpilot», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Данный знак охраняется на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ рассматриваемого знака по международной регистрации № 1317409 и противопоставленного знака по международной регистрации № 972696 («cnPilot» – «OKpilot») показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в их составе одной и той же лексической единицы английского языка «Pilot», графически обособленной в рассматриваемом знаке посредством использования заглавной буквы «P», а в противопоставленном знаке – посредством исполнения самого слова «pilot» строчными буквами после заглавных букв «OK».

При этом сравниваемые знаки также выполнены одним и тем же (стандартным) шрифтом буквами одного и того же (латинского) алфавита и имеют одинаковое количество букв (7 букв), что усиливает их сходство в целом.

Вместе с тем, они отличаются двумя начальными буквами («sp-» – «OK-), но данное обстоятельство имеет второстепенное значение при сравнении этих знаков в целом, так как решающее значение при их восприятии имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено сходство знаков ввиду наличия в их составе одной и той же лексической единицы английского языка.

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что рассматриваемый знак по международной регистрации № 1317409 и противопоставленный знак по международной регистрации № 972696, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются также сходными.

Все товары 09 класса МКТУ, приведенные в перечне товаров и услуг международной регистрации знака № 1317409, представляют собой компьютерные программы и устройства для телекоммуникации (беспроводной связи), которые являются однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленных регистраций знаков, представляющим собой компьютерные программы и компьютерное оборудование без указания в их формулировках конкретной области их применения (родовые позиции), поскольку они соотносятся, следовательно, как вид-род.

Все услуги 38 класса МКТУ, приведенные в перечне товаров и услуг международной регистрации знака № 1317409, представляют собой телекоммуникационные услуги, которые являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака по свидетельству № 583381, представляющим собой услуги по абонированию телекоммуникационных услуг для третьих лиц, поскольку они являются связанными друг с другом, а именно сопутствующими и взаимодополняемыми на соответствующем рынке услуг предоставления связи.

Все услуги 42 класса МКТУ, приведенные в перечне товаров и услуг международной регистрации знака № 1317409, представляют собой услуги по разработке систем связи, которые являются однородными услугам 42 класса

МКТУ противопоставленных регистраций знаков, представляющим собой услуги по разработке компьютерных программ, проектированию компьютерных систем, изучению технических проектов, инжинирингу и экспертизе инженерно-технической, поскольку они относятся к одной и той же группе услуг научно-исследовательского и инженерно-технического характера.

В силу изложенных выше обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров и услуг в оспариваемой и противопоставленных регистрациях знаков, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю.

Следовательно, рассматриваемый знак и противопоставленные знаки являются сходными до степени смешения в отношении товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ международной регистрации знака № 1317409, однородных соответствующим товарам 09 и услугам 35, 42 классов МКТУ противопоставленных регистраций знаков.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии рассматриваемого знака по международной регистрации № 1317409 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров и услуг, приведенных в данной международной регистрации знака.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.05.2018, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.01.2018.