

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 (далее – ГК РФ), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 18.07.2008 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006710952/50, поданное ЗАО «Московское отделение Пензенского научно-исследовательского электротехнического института», Россия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака было заявлено (приоритет от 26.04.2006) комбинированное обозначение со словесными элементами «Верба» и «средства криптографической защиты информации». Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 17.04.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «ВЕРБА» (свидетельство №200157 с приоритетом от 18.10.2000), ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 09 и связанных с ними услуг 42 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.07.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа

исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- в соответствии с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 30.07.2008 действие правовой охраны товарного знака по свидетельству №200157 было прекращено досрочно, таким образом указанный товарный знак не может больше препятствовать регистрации заявленного обозначения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.04.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.04.2006) поступления заявки №2006710952/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила ТЗ).

Согласно абзацам первому и второму пункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.2 Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 14.4.2.4 Правил ТЗ установлено, что 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 ТЗ, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ.

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 ТЗ).

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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное обозначение включает в себя геометрическую фигуру неправильной формы зеленого цвета, в центре которой расположено стилизованное изображение веток

цветущей вербы, а также размещенные в нижней части изображения словесные элементы «ВЕРБА» и «средства криптографической защиты информации», выполненные буквами русского алфавита черного цвета. При этом в силу крупного размера и расположения на фоне графического элемента словесный элемент «ВЕРБА» доминирует в заявленном обозначении.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №200157 представляет собой словесное обозначение «ВЕРБА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Сопоставительный анализ обозначения по заявке №2006710952/50 и противопоставленного словесного товарного знака «ВЕРБА» (св. №200157) показал, что они являются сходными до степени смешения, поскольку включают в себя тождественный доминирующий элемент «ВЕРБА», то есть имеет место вхождение в заявленное обозначение элемента, исключительное право на который принадлежит другому лицу.

Анализ перечней товаров 09 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2006710952/50, и товаров 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 200157 показал, что они являются однородными, поскольку имеют одни и те же назначение, круг потребителей, и условия сбыта. Вывод экспертизы об однородности товаров заявителем не оспаривался.

Тем не менее, в силу того, что на дату принятия возражения к рассмотрению (12.08.2008) действие правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству № 200157 было прекращено полностью (дата внесения изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания – 12.08.2008), коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным принять во внимание указанное обстоятельство и снять товарный знак по свидетельству №200157 в качестве препятствия к регистрации обозначения по заявке №2006710952/50.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 18.07.2008, отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 17.04.2008 и зарегистрировать товарный знак в отношении следующих товаров:

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

Г	Г
(526)	СРЕДСТВА КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
(591)	белый, зеленый, черный
(511)	
09	- аппараты коммуникационные электрические, аппараты телефонные, аппараты факсимильные, компьютеры, оборудование для обработки и защиты информации, компьютеры, устройства периферийные компьютеров, устройства запоминающие для компьютеров, процессоры [центральные блоки обработки информации], схемы интегральные, схемы печатные, программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение], программы для компьютеров.
42	- инсталляция программного обеспечения, исследования в области криптографии, модернизация программного обеспечения, обслуживание техническое программного обеспечения, проектирование компьютерных систем, разработка программного обеспечения, составление программ для компьютеров.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2 л. в 1 экз.