

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 28.09.2015 возражение Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун», г. Калуга (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014701606 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2014701606 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 23.01.2014 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение со словесным элементом «ПРОМЕТЕЙ», выполненным буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 08.07.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 467173, 216263, 353957 и 187099, охраняемыми на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.09.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 08.07.2015.

Доводы возражения сводятся к тому, что приведенные в заявке товары и услуги не являются однородными товарам и услугам противопоставленных регистраций товарных знаков, так как они отличаются по назначению и области применения, кругу потребителей и условиям сбыта уже в силу оригинальности самой программы для ЭВМ, выпускаемой заявителем.

К тому же заявитель, с целью преодоления соответствующего препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, просил включить в товарный знак соответствующий словесный элемент «ПРОМЕТЕЙ» как неохраняемый элемент.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг.

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

С учетом даты подачи заявки (23.01.2014) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 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 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается 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 комбинированное обозначение, доминирующее положение в котором занимает выполненный буквами русского алфавита словесный элемент «ПРОМЕТЕЙ», так как он запоминается легче, чем изобразительный элемент в виде стилизованного изображения Прометея, играющий второстепенную роль, служа лишь графическим оформлением и иллюстрацией к этому слову. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 23.01.2014 испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 467173 с приоритетом от 25.12.2009 представляет собой словесное обозначение «PROMETHEAN», выполненное буквами латинского алфавита. Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Слово «PROMETHEAN» в переводе с английского языка означает имя прилагательное «прометеев». Вместе с тем, данная лексическая единица английского языка имеет строго определенную транскрипцию – «прёмифиен», отличающуюся от звукового состава слова «ПРОМЕТЕЙ» в русском языке. К тому же слова «ПРОМЕТЕЙ» и «PROMETHEAN» выполнены буквами разных (русского – латинского) алфавитов, причем соответствующие шрифтовые единицы этих слов существенно отличаются друг от друга по своему геометрическому начертанию, порождая совершенно разное общее зрительное впечатление от их восприятия.

В силу данных обстоятельств заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 467173 никак не ассоциируется друг с другом в целом, то есть они не являются сходными.

Следовательно, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены несходные знаки, одному производителю.

Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 467173 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В свою очередь, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 216263 (с приоритетом от 31.10.2000), 353957 (с приоритетом от 15.08.2006) и 187099 (с приоритетом от 13.08.1998) представляют собой словесные обозначения «ПРОМЕТЕЙ», выполненные буквами русского алфавита. Данные знаки охраняются, в частности, в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и данных противопоставленных товарных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического и семантического тождества слов «ПРОМЕТЕЙ», к тому же выполненных буквами одного и того же (русского) алфавита.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 216263, 353957 и 187099, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Однако товары 09 класса МКТУ «программа для ЭВМ», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 09 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 216263, представляющие собой различные приборы, инструменты, аппараты и

оборудование, в том числе для ЭВМ, относятся к разным родовым группам и имеют разное назначение, то есть они не являются однородными.

Следовательно, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих неоднородных товаров 09 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сходные знаки, одному производителю.

Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 216263 также не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Вместе с тем, товары 09 класса МКТУ «программа для ЭВМ», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 42 класса МКТУ «программирование», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 187099, являются неразрывно связанными друг с другом, что обуславливает вывод об их однородности.

Услуги 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 353957, совпадают, то есть являются однородными.

Услуги 42 класса МКТУ «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров»,

в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 42 класса МКТУ «промышленные и научные исследования; программирование», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 187099, соотносятся как вид-род, то есть являются однородными.

В силу изложенных выше обстоятельств, а именно в результате сопоставления соответствующих перечней товаров и услуг, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных однородных товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены данные сходные знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 187099 и 353957 являются сходными до степени смешения в отношении всех приведенных в заявке товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ, однородных указанным услугам 35 и 42 классов МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков.

Что касается доводов возражения об оригинальности выпускаемой заявителем самой программы для ЭВМ, то следует отметить, что в соответствии с критериями однородности, установленными Правилами, сравнительному анализу подлежат приведенные в соответствующих перечнях наименования товаров и услуг, а не какие-то технические характеристики и особенности той или иной конкретной продукции (в частности, программы для ЭВМ).

Относительно довода возражения о возможности включения в товарный знак соответствующего словесного элемента «ПРОМЕТЕЙ» как неохраняемого элемента необходимо отметить то, что данный довод также является ошибочным, так как неохраняемым элементом, независимо от того или иного желания заявителя, может быть признан только элемент, не соответствующий конкретным требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса. Такое несоответствие не было обнаружено. Напротив, слово «ПРОМЕТЕЙ» является средством индивидуализации товаров и услуг иных лиц – правообладателей противопоставленных товарных знаков.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.09.2015, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 08.07.2015.