

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за №4520, рассмотрела возражение от 31.10.2006, поданное компанией «Онити, С.Л.», Испания (далее – заявитель), на решение экспертизы о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №815896, при этом установила следующее.

Международная регистрация №815896 была произведена на имя заявителя 13.08.2003 с конвенционным приоритетом от 28.03.2003 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 09 и услуг 37 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №815896 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «ONITY», выполненный стандартным крупным жирным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, за исключением первой заглавной буквы «O», которая в своей верхней части имеет разрыв с помещенным в него графическим элементом в виде вертикальной черты. Знак исполнен в синем цвете.

Федеральным институтом промышленной собственности 03.07.2006 вынесено решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №815896 только в отношении части товаров 09 и всех услуг 37 классов МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации. Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации данному знаку в отношении другой части товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации, мотивирован его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Данное решение обосновано тем, что знак по международной регистрации №815896 сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №271976, зарегистрированным в Российской Федерации ранее на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве знаков обусловлен фонетическим и графическим факторами.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 31.10.2006, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 03.07.2006.

Доводы возражения сводятся к следующему: товары 09 класса МКТУ «recorded computer programs; recorded computer programs for lock systems; cards for integrated circuits or for microprocessors; chip cards (integrated circuits) for lock systems and access control», в отношении которых экспертизой было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №815896, и товары 09 класса МКТУ «оборудование для обработки информации; идентификационные магнитные карточки; устройства для обработки информации», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №271976, не являются однородными, так как не соотносятся между собой как вид-род и различаются условиями сбыта товаров и кругом потребителей.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об изменении решения экспертизы от 03.07.2006 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №815896 в отношении всех товаров 09 и услуг 37 классов МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации, за исключением товаров 09 класса МКТУ «magnetic cards; magnetic identity cards».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (28.03.2003) международной регистрации №815896 правовая база для оценки охраноспособности знака на

территории Российской Федерации включает в себя Закон 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 абзацами 1 и 2 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 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.

Знак по международной регистрации №815896 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «ONITY», выполненный стандартным крупным жирным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, за исключением первой заглавной буквы «O», которая в своей верхней части имеет разрыв с помещенным в него графическим элементом в виде вертикальной черты. Знак исполнен в синем цвете.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №815896 с конвенционным приоритетом от 28.03.2003 испрашивается в отношении всех товаров 09 и услуг 37 классов МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации, за исключением товаров 09 класса МКТУ «magnetic cards; magnetic identity cards».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №271976 с приоритетом от 30.10.2002 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «ONITY», выполненный стандартным крупным жирным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, за исключением первой заглавной буквы «O», которая в своей верхней

части имеет разрыв с помещенным в него графическим элементом в виде вертикальной черты. Товарный знак исполнен в сером цвете.

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №815896 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №271976 показал, что их словесные элементы являются фонетически тождественными обозначениями («ONITY» – «ONITY»), поскольку совпадают все признаки, на основе которых устанавливается фонетическое тождество обозначений.

Крайне высокая степень сходства сопоставляемых обозначений по визуальному критерию обусловлена идентичностью их буквенного состава («ONITY» – «ONITY»), шрифтового исполнения и выполнением графического элемента. Различие сравниваемых обозначений заключается только в их цветовом исполнении (синий цвет – серый цвет), что не оказывает решающего влияния на визуальное восприятие обозначений.

Слово «ONITY», входящее в состав сопоставляемых обозначений, не имеет семантического значения, то есть является фантазийным.

Факт сходства сравниваемых обозначений в целом заявителем не оспаривается.

Товары 09 класса МКТУ «magnetic cards; magnetic identity cards» («магнитные карты; магнитные идентификационные карты»), в отношении которых экспертизой было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №815896, и товары 09 класса МКТУ «идентификационные магнитные карточки», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №271976, совпадают или соотносятся между собой как вид-род. Факт однородности данных товаров заявителем не оспаривается.

Товары 09 класса МКТУ «recorded computer programs; recorded computer programs for lock systems; cards for integrated circuits or for microprocessors; chip cards

(integrated circuits) for lock systems and access control» («записанные компьютерные программы; записанные компьютерные программы для замковых систем; карты для интегральных схем или для микропроцессоров; карты чипа (интегральные схемы) для замковых систем и контроля доступа»), в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №815896, и товары 09 класса МКТУ «оборудование для обработки информации; идентификационные магнитные карточки; устройства для обработки информации», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №271976, являются сопутствующими, так как функция указанного оборудования (устройств) по обработке информации и идентифицирующая функция указанных магнитных карточек обеспечиваются соответствующими компьютерными программами, которые, как правило, реализуются одновременно (указанное оборудование и устройства оснащены соответствующими программами), а указанные интегральные схемы и карты (платы) для них являются составными частями данного оборудования (устройств).

С учетом крайне высокой степени сходства сопоставляемых обозначений, предназначенных для маркировки вышеуказанных товаров 09 класса МКТУ, данные товары следует признать однородными. Чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность их смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Таким образом, знак по международной регистрации №815896 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №271976 являются сходными до степени смешения в отношении части товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации.

Указанное обуславливает вывод о несоответствии знака по международной регистрации №815896 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении части товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 31.10.2006, оставить в силе решение экспертизы от 03.07.2006.**