

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 возражение от 19.05.2005, поданное ООО «Компания Банковские системы-М», Российская Федерация (далее – заявитель), на решение экспертизы о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2003717143/50 для части товаров/услуг, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2003717143/50 с приоритетом от 05.09.2003 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ООО «Компания Банковские системы-М», Россия в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака испрашивается предоставление правовой охраны словесному обозначению «Legend», выполненному оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 25.02.2005 вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для части товаров 09 класса МКТУ «упаковщики банкнот и монет» и части услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц], аудит. Отказ в регистрации в отношении других товаров/услуг мотивирован несоответствием обозначения требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-І «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 27.12.2002 №166 ФЗ (далее – Закон).

Вывод экспертизы в части отказа в регистрации для группы товаров/услуг обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками по свидетельствам №№219912 (обозначение «Легенда», услуги 35 класса МКТУ), 186647 (обозначение «Легенда», услуги 35 класса МКТУ), 212246 (обозначение «Легенда», услуги 35 класса МКТУ), а также с международной регистрацией №606069 знака «Legends» (товары 09 класса МКТУ), принадлежащей иному лицу.

Сходство до степени смешения обозначения по заявке №2003717143/50 и противопоставленных регистраций обусловлено вхождением в их состав в качестве «сильных» элементов слов «Legend» и, соответственно, «Легенда», «Legends», совпадающих семантически и сходных фонетически. Однородность товаров/услуг установлена в силу их совпадения или отнесения к одному виду (роду), одинаковых назначения, круга потребителей и рынка сбыта.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 19.05.2005, ссылаясь на то, что сфера его интересов ограничивается следующими товарами/услугами (приложение №1 к протоколу от 03.03.2006):

- 09 класса МКТУ – «упаковщики банкнот и монет; банковские машины для подсчета монет и сортировки денег, банковские детекторы банкнот»;

- 35 класса МКТУ – «продвижение товаров 09 класса МКТУ [для третьих лиц], аудит».

С учетом скорректированного перечня товаров/услуг все противопоставленные экспертизой знаки, принадлежащие другим лицам, действуют в отношении товаров/услуг, которые не могут быть признаны однородными с теми, в отношении которых испрашивается охрана, в силу их различного назначения, круга потребителей, рынков сбыта, условий

реализации. Так, было отмечено, что заявитель производит спецтехнику для банков, рассчитанную на конкретный и весьма узкий круг потребителей.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, изменить решение экспертизы и зарегистрировать товарный знак для уточненного перечня товаров/услуг.

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам находит доводы, приведенные в возражении, убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты приоритета (05.09.2003) заявки №2003717143/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим)

и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяет по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил.

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).

Согласно пункту 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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, а

также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию заявлено словесное обозначение «Legend», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В переводе с английского языка «Legend» означает «Легенда» [В.К.Мюллер, Новый англо-русский словарь, М., Русский язык, 1996, с.349].

Противопоставленные экспертизой товарные знаки по свидетельствам №№219912, 212246, 186647 включают в свой состав слово «Легенда», выполненное буквами русского алфавита, охрана которых распространяется на услуги 35 класса МКТУ. Сходство обозначений за счет сходства основных словесных элементов «Legend» и «Legends» заявителем под сомнение не ставится, а ограничение им своих притязаний по услугам этого класса свидетельствует о его согласии с выводами экспертизы в данной части.

Что касается международной регистрации №606069 знака «Legends», то его противопоставление было выдвинуто для товаров 09 класса МКТУ.

В этой связи коллегией выявлено, что заявленное обозначение и знак по упомянутой международной регистрации сходны до степени смешения по фонетическому (отличие в одну букву, занимающую конечную позицию) и семантическому (легенда–легенды, одно слово в единственном и множественном числе) критериям, что заявителем не оспаривается.

Относительно однородности товаров коллегия установила следующее.

Правовая охрана международной регистрации №606069 охватывает товары 09 класса МКТУ, представляющие собой компьютеры, игровые автоматы, составляющие их части, в том числе программы к ним, сети связи и индикации, аппараты и инструменты сигнализации, контроля (инспекции), спасения, устройства безопасности, защиты, наблюдения.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в рамках 09 класса МКТУ испрашивается в отношении устройств, предназначенных для подсчета, сортировки и проверки денежных купюр.

Сопоставление данных групп товаров свидетельствует о том, что они имеют различную область применения (игорный бизнес, охрана помещений и банковская деятельность), а также различные назначения (первые предназначены для игр или защиты помещений, а вторые – для подсчета денег), круг потребителей (игровые клубы и банки) и условия реализации (реализация осуществляется по независимым каналам). При этом производственно-техническая специфика исследуемых групп товаров обуславливает их распространение, как правило, в рамках заключенных договоров, что снижает степень смешения товарных знаков.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований, позволяющих говорить о принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности рассмотренных выше товаров одному производителю в случае маркировки их обозначениями «Legend» и «Legends».

Исходя из изложенного, коллегия не может признать убедительным вывод экспертизы об однородности товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленной международной регистрации.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 19.05.2005, изменить решение экспертизы от 25.02.2005 и зарегистрировать обозначение по заявке №2003717143/50 в отношении следующих товаров/услуг:

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

(511)

09 – упаковщики банкнот и монет; банковские машины для подсчета монет и сортировки денег, банковские детекторы банкнот;

35 – продвижение товаров 09 класса МКТУ [для третьих лиц], аудит.