

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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 28.12.2006, поданное фирмой «ТРЕНД МАЙКРО КАБУСИКИ КАЙСЯ» [Trend Micro Kabushiki Kaisha], Япония на решение экспертизы от 26.09.2006 об отказе в регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2004701315/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2004701315/50 с приоритетом от 26.01.2004 является «ТРЕНД МАЙКРО КАБУСИКИ КАЙСЯ», Япония (далее — заявитель).

Согласно приведенному в заявке описанию «РС-cillin (писисиллин) – изобретенное слово, не имеющее смыслового значения, написанное через дефис, первые две буквы – заглавные, выполнено стандартным шрифтом». Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 09, услуг 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Федеральным институтом промышленной собственности 26.09.2006 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктами 1 статей 6, 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Вывод экспертизы мотивирован тем, что заявленное обозначение «РС-cillin» сходно до степени смешения со знаками «CELINE» (международные регистрации № 760898 от 16.05.2001, 743824, конвенционный приоритет от 14.06.2000), ранее получившим правовую охрану в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ на территории Российской Федерации,

правообладателем которых является Covadis SA, Швейцария. Элемент «РС» является неохраняемым для заявленных товаров и услуг, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на вид и назначение товаров: «РС» - общепринятое сокращение от «personal computer» - персональный компьютер, ПК, персональный компьютер семейства IBM PC, персональная ЭВМ (С.Б. Орлов. Современный англо-русский словарь по вычислительной технике. М.: ИПРадиософт, 2001, стр. № 388, 598; Е.Ю. Ваулина, В.Н. Рычков. Термины современной информатики: программирование, вычислительная техника, Интернет. Англо-русский, русско-английский словарь. М.: ЭКСМО, 2004, стр. № 220).

В возражении от 28.12.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. Заявитель выражает свое согласие с неохраноспособностью буквенного элемента «РС» заявленного обозначения, а также однородностью анализируемых товаров/услуг.

2. Заявленное обозначение «РС-cillin» и противопоставленные знаки «CELINE» по международным регистрациям № 760898, 743824 не сходны до степени смешения по графическому, фонетическому, семантическому признакам. При этом они не ассоциируются друг с другом в целом, способны независимо друг от друга выполнять функцию товарных знаков.

3. Заявленное обозначение «РС-cillin» представляет собой фантазийное слово и в соответствии с нормами английского языка произносится как [пи-си-сил-лин] и имеет 10 звуков. Противопоставленные знаки представляют собой значимое слово французского языка «celine» - аскорбиновая кислота, произносимое как «се-лин» и имеет 5 звуков.

4. Сравнимые обозначения имеют значительные фонетические отличия на основании различного количества звуков и слогов, произношения.

5. Визуальные различия между заявленным обозначением и противопоставленными знаками заключаются в следующем. Заявленное обозначение является словесным и не имеет ни специфического графического исполнения, ни особой стилизации шрифта. Различия по визуальному признаку между анализируемым обозначением и противопоставленным знаком по международной регистрации № 743824 достигается за счет различия в составе слов и букв. Противопоставленный знак по международной регистрации № 760898 является комбинированным и имеет характерный графический элемент, определяющий восприятие знака. Различия по визуальному признаку между заявленным обозначением и противопоставленным знаком по международной регистрации № 760898 достигается за счет различного словесного и буквенного состава, шрифтового исполнения, наличия графического элемента в противопоставлении.

6. Семантически заявленное обозначение и противопоставленные знаки по международным регистрациям различны на основании следующего. Заявленное обозначение не имеет семантики, тогда как противопоставления имеют вполне определенное значение в переводе на русский язык – аскорбиновая кислота. Образы, порождаемые сравниваемыми обозначениями в сознании потребителя различны, в связи с чем, не создается представление о принадлежности обозначений одному владельцу.

7. Заявленный на регистрацию товарный знак зарегистрирован в ЕС, что позволяет сделать вывод о сосуществовании знаков в ряде стран.

8. Заявителем направлены заявления о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны знаков по международным регистрациям № 760898, 743824.

В подтверждение своих доводов заявителем к возражению приложены следующие материалы:

- копия Французско-русского словаря по химии и химической технологии на 2 л.;
- информация о регистрации обозначения в ЕС на 4 л.;
- копии уведомлений от 25.12.2006 о принятии к рассмотрению в Палате по патентным спорам заявлений о досрочном прекращении правовой охраны знаков по международным регистрациям № 743824, 760898 на 2 л.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения «РС-cillin» в качестве знака обслуживания в отношении заявленного перечня услуг 42 класса МКТУ по заявке № 2004701315/50.

На заседании коллегии, состоявшемся 17.08.2007, заявителем также приобщены к материалам дела копии решений Палаты по патентным спорам от 25.05.2007 о досрочном прекращении правовой охраны знаков по международным регистрациям № 743824, 760898 на 8 л.

Изучив материалы дела, выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (26.01.2004) поступления заявки № 2004701315/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство, назначение, ценность.

Элементы, указанные в абзацах втором-пятом настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 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 подпункту (2.3.1) пункта 2.3. Правил ТЗ не допускается регистрация в качестве товарных знаков, состоящих только из обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно, не обладающих различительной способностью и представляющих собой сочетания букв, не имеющих словесного характера.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил ТЗ не допускается регистрация в качестве товарных знаков, состоящих только из обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно, указывающих, в том числе, на вид, качество, свойство, назначение.

В соответствии с пунктом 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.

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 ТЗ.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил ТЗ, 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 ТЗ определяют 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 определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил ТЗ: 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «РС-cillin» (1) является словесным. Обозначение выполнено буквами латинского алфавита в одну строку в два элемента, исполненных через дефис, при этом составляющая «РС» выполнена заглавными буквами, составляющая «cillin» - строчными. Элемент «РС», согласно вышеприведенным данным,

представляет собой общепринятое сокращение от «personal computer» - персональный компьютер, ПК. Составляющая «cillin» не обладает определенным смысловым значением и является основным элементом по отношению к слабой составляющей «PC» обозначения.

Элемент «PC» заявленного обозначения является неохраняемым, поскольку является описательной составляющей знака, что в данном случае заявителем не оспаривается.

Обозначение (1) в силу исполнения через дефис воспринимается потребителем как единое целое, при этом элемент «PC» с учетом композиционного расположения придает обозначению качественно иной уровень его восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в него элементов. Учитывая отсутствие семантики у основного элемента «cillin», обозначение (1) носит фантазийный характер по отношению к маркируемым услугам 42 класса МКТУ.

Знак предназначен для маркировки товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Экспертиза сочла однородными товары 09 класса МКТУ по отношению к услугам 42 класса МКТУ анализируемого обозначения.

Заявитель в возражении от 28.12.2006 изложил просьбу об отмене решения экспертизы от 26.09.2006 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «Celine» (2) по международной регистрации № 743824 с конвенционным приоритетом от 14.06.2000 является словесным и выполнен буквами латинского алфавита, первая буква – заглавная, остальные строчные. Согласно представленным в возражении от 28.12.2006 данным знак (2) обладает определенным смысловым значением в переводе с французского языка – аскорбиновая кислота.

Противопоставленный знак (3) по международной регистрации № 760898 от 16.05.2001 является комбинированным, словесная часть которого представлена компонентом «Celine», выполненным буквами латинского

алфавита, первая буква которого – заглавная, остальные строчные. Изобразительный элемент знака (3) представляет собой прямоугольник с вкрапленными в него черными точками, в центре которого помещен треугольник, опирающийся на острый угол. Изобразительный элемент исполнен с наложением на верхнюю часть первой буквы «С» слова «Celine». Словесная составляющая «Celine» знака (3) занимает доминирующее положение по своему пространственному расположению в композиции знака по сравнению с изобразительным элементом. Согласно представленным в возражении от 28.12.2006 данным составляющая «Celine» знака (3) обладает определенным смысловым значением в переводе с французского языка – аскорбиновая кислота.

Правовая охрана знаков (2) и (3) действовала на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 42 класса МКТУ «компьютерное программирование и компьютерное программное обеспечение для обслуживания» [computer programming and computer software maintenance].

Указанные в перечне рассматриваемой заявки услуги 42 класса МКТУ совпадают с приведенными в перечне услугами 42 класса МКТУ противопоставленных регистраций, либо соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей, а также условия реализации, что в данном случае заявителем не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения (1) и противопоставленных знаков (2,3) на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ основной составляющей «cillin» обозначения (1) и элемента «Celine» противопоставленных знаков (2,3) по фонетическому фактору сходства показал отсутствие тождества звучания и вхождения одного обозначения в другое, различие в составе букв (в элементе «Celine» присутствуют буквы «e»). Кроме того, в целом произношение заявленного обозначения (1) начинается с элемента "PC" и воспроизводится как "писисиллин" (ударение на второй слог), тогда как противопоставленные знаки (2,3) произносятся как "селин" (ударение на последний слог), что

обуславливает разную фонетическую длину и ударение. Вышеизложенное позволяет сделать вывод об отсутствии фонетического сходства сравниваемых обозначений в целом.

Сопоставительный анализ основной составляющей «cillin» обозначения (1) и элемента «Celine» противопоставленных знаков (2,3) по графическому фактору показал различное расположение букв по отношению друг к другу во внутренней части слов; различное общее зрительное впечатление, производимое обозначениями, основанное за счет использования разных букв (буквы "e" и "i" визуально отличаются друг от друга). При этом следует отметить, что обозначение (1) выполнено через дефис с неохраноспособной частью «PC» и воспринимается потребителем с визуальной точки зрения как единое целое. В знаке (3) присутствует также изобразительный элемент, который в малой степени, но все же влияет на общую визуальную восприимчивость знака потребителем. Вышеизложенное обуславливает вывод о графическом различии сравниваемых обозначений.

Семантически сравниваемые обозначения (1) и (2,3) также нельзя признать сходными, поскольку словесный элемент «Celine» знаков (2,3) обладает вполне определенным смысловым значением, тогда как обозначение (1) представляет собой искусственно образованную композицию, словесный элемент которой обладает фантазийным характером.

Фонетический, графический и семантический анализы позволяют сделать вывод об отсутствии сходства в целом обозначения (1) и противопоставленных знаков (2,3).

Обозначение (1) и знаки (2,3) не ассоциируются друг с другом в целом и способны выполнять функцию товарных знаков на рынке однородных услуг, что не приведет к их смешению в гражданском обороте.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения для услуг 42 класса МКТУ требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является неправомерным.

Палатой по патентным спорам также принято во внимание, что правовая охрана знаков (2,3) в отношении услуг 42 класса МКТУ прекратила свое действие 25.05.2007 на основании решений Палаты по патентным спорам по рассмотрению заявлений о досрочном прекращении правовой охраны указанных знаков в связи с их неиспользованием согласно нормам действующего законодательства. Знаки по международным регистрациям не используются на территории Российской Федерации, что подтверждается решениями Палаты по патентным спорам от 25.05.2007, что, в свою очередь, исключает возможность столкновения знаков в гражданском обороте.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 28.12.2006, отменить решение экспертизы от 26.09.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение "РС-cillin" по заявке № 2004701315/50 в качестве товарного знака для услуг 42 класса МКТУ без предоставления самостоятельной правовой охраны элементу "РС".

В сведения, содержащиеся в АС "ТЗ РФ":

(526) «РС».

(511) 42 - обслуживание техническое программного обеспечения; информация по вопросам программного обеспечения, противостоящего компьютерным вирусам; информация по вопросам, относящимся к компьютерным вирусам, включая их разновидности, особые характеристики, тенденции/цели, примеры и способы проникновения и заражения, методы их удаления, превентивные меры, методы борьбы с вирусами; предоставление компьютерного программного обеспечения для предохранения, защиты компьютеров против вирусов; предоставление и прокат других компьютерных программ; восстановление компьютерных данных/информации, потерянной или частично поврежденной из-за воздействия компьютерных вирусов; консультации по вопросам работы компьютерного программного обеспечения/программ и/или восстановления программ от повреждения; анализ и исследования компьютерных вирусов, в том числе услуги, осуществляемые посредством предоставления специалистов; информация по вопросам анализа и исследования компьютерных вирусов; консультации по вопросам, связанным с анализом и исследованием вирусов; инсталляция программного обеспечения; обновление файлов с сигнатурами вирусов и другого программного обеспечения для использования при борьбе с компьютерными вирусами; мониторинг, контроль серверов, направленных на удаление или другие действия по отношению к компьютерным вирусам и предоставление исследований и отчетов, основанных на результатах мониторинга, контроля, включая услуги, осуществляемые посредством предоставления специалистов; разработка, создание и техническое обслуживание компьютерных программ; консультации, относящиеся к разработке, созданию и

техническому обслуживанию компьютерных программ; предоставление информации, относящейся к разработке, созданию и техническому обслуживанию компьютерных программ; консультации, относящиеся к разработке и созданию систем обработки информации для использования с компьютерами; предоставление информации, относящейся к разработке, созданию и техническому обслуживанию систем обработки информации для использования с компьютерами; предоставление информации, относящейся к ошибкам в программном обеспечении и данных о новых версиях программ; прокат времени доступа к базам данных; обработка информации, данных посредством компьютера; услуги по разъяснению или введению новых методов работы с компьютерами, управления автомобилями и другими устройствами, работа с которыми требует высокого уровня профессиональных знаний и/или опыта, навыков; исследования и тестирования, относящиеся к компьютерным программам; исследования и тестирования, относящиеся к машинам, станкам и приборам, инструментам; прокат и предоставление компьютеров, компьютерной техники, в том числе центральных процессоров, электронных схем, на которых записаны компьютерные программы, магнитных дисков, магнитных лент и других периферийных устройств.