

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.05.2013, поданное по поручению компании Comptel Corporation, Финляндия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1087106, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1087106 словесного знака «COMPTEL» произведена Международным Бюро ВОИС 13.04.2011 на имя заявителя – Comptel Corporation Salmisaarenaukio 1 FI-00180 Helsinki (Finlande), в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 25.02.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1087106 в отношении всех товаров и услуг. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак «COMPTEL» по международной регистрации №1087106 является сходным до степени смешения с товарными знаками, права на которые принадлежат иным лицам:

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «СОМРТЕК» (свидетельство №284489 с приоритетом от 20.02.2004) и словесным товарным знаком «СомрТек» (свидетельство №179102 с приоритетом от 17.11.1997), зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ на имя ООО «КомпТек», 142784, Московская обл., Ленинский р-н, д. Румянцево, стр. 1;

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «КомпьюТел» (свидетельство №146192 с приоритетом от 29.04.1994) и словесным товарным знаком «СомпуТел» (свидетельство №248469 с приоритетом от 31.10.2000), зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ на имя ЗАО «КомпьюТел», 115184, Москва, ул. Б. Татарская, д. 35, стр. 5.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.05.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в перечень международной регистрации №1087106 по ходатайству заявителя внесены изменения, а именно, исключен весь 09 класс МКТУ и сокращен перечень 42 класса МКТУ до следующих услуг: информационные системы и информационные технологии; услуги по технической поддержке, а именно, устранение неисправностей в компьютерной технике и компьютерном программном обеспечении; обеспечение доступа к незагружаемым компьютерным программам и компьютерному программному обеспечению; исследования и развитие в области информационных технологий, телекоммуникаций; дизайн, развитие и внедрение систем, используемых посредством сети между телекоммуникациями и компьютерами;

- заявленное обозначение «СОМРТЕЛ» отличается от противопоставленных товарных знаков «СОМРТЕК», «СомпуТел», «СомрТек», «КомпьюТел» в фонетическом отношении, поскольку имеют разное количество слогов, в заявленном обозначении ударение падает на первый слог, а в противопоставленных знаках на последний;

- сравниваемые обозначения выполнены в разной графической манере, обуславливающей их визуальные отличия;

- обозначение «COMPTEL» согласно электронному словарю «Мультитран» переводится с латинского языка как «Комптон телескоп», «комплексный научный инструмент», а противопоставленные товарные знаки смысловой нагрузки не несут, следовательно, указанное свидетельствует об отличии сравниваемых обозначений в семантическом отношении;

- таким образом, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками ни по одному из известных критериев сходства;

- несмотря на однородность услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых обозначений, заявленное обозначение индивидуализирует услуги, предназначенные для специалистов, для круга лиц, отличающихся от тех, для кого предназначены услуги, оказываемые правообладателями противопоставленных товарных знаков.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1087106 на территории Российской Федерации для сокращенного перечня услуг 42 класса МКТУ.

В качестве дополнительных материалов заявителем представлены следующие документы:

- копия ходатайства по форме ММ6(Е) о внесении изменений и перечень товаров и услуг, поданного заявителем 09.11.2012 в ВОИС;

- распечатка из базы данных информации товарного знака «КОММТЕЛ» по свидетельству №246187 на имя ООО «КОММТЕЛ»;

- копия распечатки из электронного словаря «Мультитран» (Muititran) статей «comptel», «comptek», «computel»;

- копия распечатки из базы данных товарных знаков ВОИС (Ромарин).

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (13.04.2011) приоритета знака по международной регистрации №1087106 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил 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.

Знак «COMPTEL» по международной регистрации №1087106 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. С учетом внесенных в перечень международной регистрации №1087106 изменений правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении услуг 42 класса МКТУ «information systems and information technology; technical support services, namely, troubleshooting of computer hardware and software problems; providing access to non-downloadable computer programmes and software; research and development in the field of information technology, telecommunications; design, development implementation of systems used via network between telecommunications and computers» (информационные системы и информационные технологии; услуги по технической поддержке, а именно, устранение неисправностей в компьютерной технике и компьютерном программном обеспечении; обеспечение доступа к незагружаемым компьютерным программам и компьютерному программному обеспечению; исследования и развитие в области информационных

технологий, телекоммуникаций; дизайн, развитие и внедрение систем, используемых посредством сети между телекоммуникациями и компьютерами).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №284489 [1] является комбинированным, представляет собой прямоугольник, разделенный на две части белого и красного цвета, в котором расположен словесный «СОМРТЕК», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. При этом часть «СОМР» словесного элемента «СОМРТЕК» размещена на белом фоне, а «ТЕК» - на красном. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 42 классов МКТУ «инсталляция, модернизация и техническое обслуживание и разработка программного обеспечения, консультации по вопросам связи, преобразование данных и информационных программ, размножение компьютерных программ, составление программ для компьютеров; промышленные и научные исследования и разработки».

Противопоставленный товарный знак «CompТек» по свидетельству №179102 [2] является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 42 классов МКТУ «промышленные и научные исследования и разработки, программирование».

Противопоставленный товарный знак «CompuTel» по свидетельству №248469 [2] является словесным, выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 42 классов МКТУ «консультации в области вычислительной техники; составление программ для вычислительных машин; программирование; разработка программного обеспечения для вычислительных машин».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №146192 [4] является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде комбинации из геометрических фигур и словесный элемент «КомпьюТел», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 42 классов МКТУ «составление программ для вычислительных машин».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3], [4] на тождество и сходство показал, что основными индивидуализирующими элементами сравниваемых обозначений являются слова «COMPTEL», «COMПТЕК» / «CompTek», «CompuTel» / «КомпьюТел».

Заявленное обозначение «COMPTEL» и противопоставленные товарные знаки [1], [2] со словесными элементами «COMПТЕК» / «CompTek», которые по правилам транслитерации латинских букв произносятся как [комп-тел], [комп-тек], характеризуются фонетическим сходством за счет тождества звучания начальных и сходства звучания конечных частей сравниваемых слов. В свою очередь заявленное обозначение «COMPTEL» и противопоставленные товарные знаки [3], [4] со словесными элементами «CompuTel» / «КомпьюТел» характеризуются совпадающими начальными и конечными частями [комп-] и [-тел], входящими в их состав. Указанное приводит к выводу о сходстве сравниваемых обозначений в фонетическом отношении.

Сходство сравниваемых обозначений «COMPTEL», «COMПТЕК» / «CompTek», «CompuTel» друг с другом усиливается за счет графического критерия сходства, обусловленного использованием при их написании букв одного алфавита – латинского, черного цвета.

Что касается семантического критерия сходства, то в силу отсутствия слов «COMPTEL», «COMПТЕК» / «CompTek», «CompuTel» / «КомпьюТел» в качестве лексических единиц в наиболее распространенных европейских языках (см. он-лайн словари <http://slovari.yandex.ru>), можно сделать вывод о фантазийности этих обозначений, и, как следствие этого, не представляется возможным провести их анализ по семантическому признаку сходства.

Анализ перечня 42 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3], [4] показал, что они представляют собой услуги в области компьютерных технологий и программного обеспечения, что обуславливает вывод об однородности сопоставляемых услуг.

Таким образом, установленные сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг 42 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обуславливают вывод об их ассоциировании друг с другом в целом, а,

следовательно, о сходстве до степени смешения в рамках нормы пункта б статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 24.05.2013, оставить в силе решение Роспатента от 25.02.2013.