

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 (далее – Правила ППС), регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 23.01.2009, поданное компанией Fujitsu Siemens Computers GmbH (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 15.10.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 899580 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации № 899580 с конвенционным приоритетом от 17.10.2005 зарегистрирован Международным Бюро ВОИС 12.04.2006 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 38 и 42 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 899580 является комбинированным обозначением и представляет собой прямоугольник темно-зеленого цвета, заключенный в рамку светло-серого цвета. Внутри прямоугольника буквами белого цвета латинского алфавита расположена следующая надпись: слева – «DDC», справа, начинаясь внутри буквы «С», – «DYNAMIC DATA CENTER» в две строки.

Решением Роспатента от 15.10.2008 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 899580 в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому указанной регистрации не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации сходен до степени смешения с комбинированным товарным знаком «ДАТА-ЦЕНТР» по свидетельству № 261343 с приоритетом от 30.12.2002 и с товарным

знаком «ДАТАЦЕНТР» по свидетельству № 191080 с приоритетом от 18.08.1998 в отношении однородных товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ.

По мнению экспертизы, словесный элемент «DATA CENTER» обозначения фонетически и семантически тождественен товарному знаку по свидетельству № 191080 и словесному элементу товарного знака по свидетельству № 261343.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 23.01.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- по информации заявителя, правообладатели противопоставленных товарных знаков не используют их в своей деятельности в отношении товаров и услуг 09, 38 и 42 классов МКТУ, являющихся однородными с заявленными товарами и услугами;

- заявителем поданы в Палату по патентным спорам заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков на основании их неиспользования;

- заявитель просит назначить заседание коллегии по рассмотрению настоящего возражения на более позднюю дату, чем назначены заседания коллегий по рассмотрению заявлений о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков.

Также заявителем были представлены материалы, подтверждающие его доводы:

- копия заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 191080 на 2 л.;

- копия заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 261343 на 2 л.;

- копия Уведомления о принятии к рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 191080 на 1 л.;

- копия Уведомления о принятии к рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 261343 на 1 л.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 15.10.2008 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 899580 в отношении ограниченного перечня товаров и услуг:

класс 09 – «*equipement de traitement des donnees et ordinateurs; logiciels; bases de donnees lisibles par ordinateur, infrastructures informatiques, architectures logicielles et materielles permettant la virtualisation des ressources et l'automatisation des taches*»;

класс 38 – «*telecommunications; transmission de messages et d'images au moyen de supports en ligne a bande etroite (en particulier ordinateurs dotes de modems) et a bande large (en particulier connexions televisees); services telephoniques, services de teletexte, communication via des terminaux informatiques, transmission de donnees, textes, sons et images; transmission de messages et d'images assistee par ordinateur; location de temps d'accès a des reseaux informatiques*»;

класс 42 – «*developpement, creation et exploitation de reseaux informatiques; conception de logiciels; programmation de bases de donnees informatiques*».

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

С учетом даты (17.10.2005) конвенционного приоритета правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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 или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии

с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (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 (см. подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

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 № 899580 [1] является комбинированным, состоит из изобразительной и словесной частей. Изобразительная часть представлена темно-зеленым прямоугольником со светло-серым окаймлением. В левой части прямоугольника размещена аббревиатура «DDC», вытянутая по всей высоте прямоугольника. В остальной части обозначения расположены словесные элементы «DYNAMIC» и «DATA CENTER», выполненные в две строки. Все словесные и буквенные элементы выполнены заглавными буквами латинского алфавита белого цвета.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, основным элементом знака по международной регистрации является словесный элемент «DDC DYNAMIC DATA CENTER».

Согласно материалам возражения от 23.01.2009 решение Роспатента от 15.10.2008 оспаривается в отношении следующего перечня товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ:

09 – «оборудование для обработки данных и компьютеры; программное обеспечение; компьютерные базы данных, информационные инфраструктуры, архитектура аппаратного и программного обеспечения с виртуализацией ресурсов и автоматизацией задач»;

38 – «телекоммуникации; он-лайн передача сообщений и изображений посредством узкополосных (в частности компьютеры, снабженные модемами) и широкополосных (в частности телевизионные соединения) средств передачи; телефонные службы, услуги телетекста, общение через информационные терминалы, передача данных, текстов, звуков и изображений; автоматизированная передача сообщений и изображений; аренда времени доступа к компьютерным сетям»;

42 – «развитие, создание и эксплуатация компьютерных сетей; концепция программного обеспечения; программирование баз данных».

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 191080 представляет собой словесное обозначение «ДАТАЦЕНТР», выполненное заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 35, 37, 38 и 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству № 261343 представляет собой комбинированное обозначение, словесная часть «ДАТА-ЦЕНТР» которого выполнена заглавными буквами русского алфавита и расположена под изобразительной. Изобразительный элемент, в свою очередь, представляет собой объемное изображение букв «DC», выполненных оригинальным образом на фоне заштрихованного квадрата. Товарный знак зарегистрирован в следующем цветовом сочетании: светло-серый, светло-желтый, желтый, голубой, синий, темно-синий, темно-золотистый. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06, 07, 09, 12, 20 и услуг 35, 40 и 42 классов МКТУ.

В результате анализа на тождество и сходство указанных знаков, установлено, что они включают в себя фонетически сходные словесные элементы «DATA CENTER», «ДАТАЦЕНТР» и «ДАТА-ЦЕНТР», ввиду чего знаки [1], [2] и [3] сходны по фонетическому критерию.

При анализе по семантическому критерию выявлено, что в переводе с английского слово «data» обозначает «данные, факты, сведения, информация»; слово «center» – американский вариант слова «centre» – «сосредотачиваться, собираться, концентрироваться, центр» (Англо-русский словарь общей лексики Lingvo Univerrsal), то есть сочетание «data center» несет следующую смысловую нагрузку: сосредоточение данных, информации; центр данных. Транслитерацией «data center» на русский язык является «дата центр». «В русскоязычной терминологии дата-центр получил название центр хранения и обработки данных либо центр обработки данных» (<http://ru.wikipedia.org>). Следовательно, знаки [1], [2] и [3] являются сходными по семантическому фактору сходства.

Таким образом знак по международной регистрации № 899580 [1] и товарные знаки [2] и [3] ассоциируются друг с другом в целом, что обуславливает вывод об их сходстве.

В отношении однородности товаров сравниваемых знаков, необходимо отметить следующее.

Правовая охрана товарного знака [2] распространяется, в том числе, на товары 09 и услуги 38 и 42 классов МКТУ, являющиеся однородными товарам и услугам, для которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 899580 [1].

Товарный знак [3] охраняется, в том числе для товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ. Указанные в перечне свидетельства товары и услуги также являются однородными товарам 09 и услугам 42 классов знака по международной регистрации № 899580 [1].

Таким образом, знак [1] и товарные знаки [2] и [3] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 09 и однородных услуг 38 и 42 классов МКТУ.

Следует отметить, что, согласно материалам возражения, указанный вывод заявителем не оспаривается. Доводы заявителя о неиспользовании противопоставленных товарных знаков их правообладателями не могут служить основанием для удовлетворения возражения от 23.01.2009 ввиду следующего.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Кодекса и пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решения экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность вынесения соответствующего решения с учетом обстоятельств, имевших место на дату принятия возражения к рассмотрению, вне зависимости от изменений, произошедших в правовой охране товарных знаков на дату проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

Правовая охрана противопоставленных товарных знаков [2] и [3] действовала на дату принятия (12.02.2009) возражения от 23.01.2009 к рассмотрению.

С учетом изложенного Палата по патентным спорам, установила, что знак по международной регистрации № 899580 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [2] в отношении однородных товаров 09 и услуг 38 и 42 классов МКТУ, с противопоставленным товарным знаком [3] в отношении однородных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ и, следовательно, ему не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении указанных товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 23.01.2009 и оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 15.10.2008.