

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рассмотрела возражение, поступившее 24.06.2019, поданное Process Metrix, Калифорния, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1414466, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака №1414466 с конвенционным приоритетом 14.11.2017 была произведена 14.05.2018 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг (далее МКТУ), указанных в перечне регистрации.



Знак «**Hyperion**» по международной регистрации №1414466 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «HYPERION» и изобразительный элемент в виде закрашенного круга с расходящимися в разные стороны линиями, одна из которых выполнена в виде горизонтального луча вдоль всего обозначения.

Роспатентом 02.04.2019 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1414466, мотивированное его несоответствием в отношении всех товаров 09 класса МКТУ требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения знака по международной регистрации №1414466 и противопоставленных знаков по международной регистрации №1241014 и по свидетельству №148465.

В поступившем 24.06.2019 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы возражения сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1414466 представляет собой творческое сочетание текстовых и графических элементов. Знак заявителя содержит слово "Hyperion" в стилизованном шрифте. Кроме того, над буквой «Y» на знаке заявителя имеется отличительная фигура из закрашенного круга с несколькими линиями, идущими от окружности круга, и горизонтальной линией, которая сужается по длине, поскольку она проходит от закрашенного круга. Отличительные черты и стилизованное представление не только концентрируют внимание заявителя, но и визуально отличаются от противопоставленных обозначений;

- товары в перечне международной регистрации №1414466 «Программное обеспечение для измерения, расчета и отображения толщины огнеупорной футеровки в сосудах, используемых для обработки расплавленного металла» являются высоко специфичными. Кроме того, заявитель занимается узкоспециализированным и специфическим бизнесом по производству инструментов, которые используются для измерения температуры, толщины, размера частиц и т. д. расплавленного металла, который полностью отличается от предприятий указанных марок. Таким образом, потребитель перечисленных товаров - это предприятия в сфере производства расплавленного металла;

- что касается противопоставленного товарного знака «HYPERION» по свидетельству № 148465, зарегистрированного на имя Oracle International в отношении товаров 09 класса МКТУ «компьютерное программное обеспечение», то его перечень товаров является слишком широким, поскольку знак Oracle

HYPERION используется только в индустрии финансового программного обеспечения. Например, товары под знаком Oracle «HYPERION» в Европе относятся к «Компьютерным программам; компьютерным программам для использования в бухгалтерском учете, финансовой консолидации, финансовой отчетности, финансовом управлении, управлении финансовой информацией, управленческой отчетности, бюджетировании, бизнес-планировании, отслеживании активов, закупки и управлении кредиторской и дебиторской задолженностью». Знак Oracle «HYPERION» в США зарегистрирован в отношении аналогичных товаров. В США и Европе не ссылались на знак Oracle «HYPERION» в качестве противопоставления знаку заявителя. Как отмечается в приложении, знак Oracle HYPERION предназначен для финансового программного обеспечения, где потребители - это компании и /или правительства, которым необходимо финансовое программное обеспечение. В связи с очень специфическими товарами, заявленными под маркой заявителя, огромной разницей в характере бизнеса заявителя и правообладателя противопоставленного знака, различными торговыми каналами сбыта продукции и совершенно различными классами потребителей в целом, не может быть никакой путаницы или смешения между знаком заявителя и противопоставленными знаками. Кроме того, товары, перечисленные в перечне знака по международной регистрации №1414466, не предназначены для продажи широкой публике, поэтому исключается даже самая незначительная вероятность путаницы между заявленным и противопоставленным обозначением;

- что касается противопоставленного знака по международной регистрации № 1241014 компании LIGHTING TITAN HYPERION & Design (в отношении товаров 09 класса МКТУ «измерительные приборы, оборудование и индикаторы, в том числе для научного и лабораторного использования, лабораторное оборудование и аппаратура; аппаратура для записи, передачи или воспроизведения звука или изображений» и т. д.), то ни один из товаров, перечисленных в перечне товаров 09 класса МКТУ указанной международной регистрации, не относится к «расплавленному металлу». Более того, потенциальные потребители продукции LIGHTING TITAN HYPERION & Design и знака заявителя HYPERION будут

находиться в разных сферах деятельности и не будут введены в заблуждение, поскольку дизайны для обеих марок различны и слова буквально не схожи. Кроме того, обозначение LIGHTING TITAN HYPERION основано на приоритетной заявке в Турции (TR 2014/66467, поданная 5 августа 2014 г.). Тем не менее, LIGHTING TITAN HYPERION & Design не противопоставлялся знаку заявителя по международной регистрации № 1414466 в Турции. Таким образом, даже Турция решила, что эти два знака не сходны между собой, товары различаются, а потребители принадлежат к различным хорошо информированным группам.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 02.04.2019 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1414466 в отношении всех испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ.

В адрес Роспатента 23.08.2019 заявителем направлен оригинал письма-согласия от компании Oracle International в отношении всех товаров 09 класса МКТ, указанных в перечне международной регистрации №141466.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.11.2017) конвенционного приоритета рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.



Знак «**Hyperion**» по международной регистрации №1414466 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «HYPERION» и изобразительный элемент в виде закрашенного круга с расходящимися в разные стороны линиями, одна из которых выполнена в виде горизонтального луча вдоль всего обозначения. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «*Software for the measurement, calculation and display of refractory lining thickness in vessels used to process molten metal* (*Программное обеспечение для измерения, расчета и отображения толщины огнеупорной футеровки в сосудах, используемых для обработки расплавленного металла*)».

Противопоставленный товарный знак «**HYPERION**» [1] по свидетельству № 148465 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ. Дата истечения срока действия 05.09.2025.



Противопоставленный знак «**LIGHTING TITAN HYPERION**» [2] по международной регистрации №1241014 является комбинированным. Графический элемент обозначения представляет собой расположенные по вертикали и по горизонтали разноцветные квадраты, а также закрашенный круг с тремя расходящимися от него лучами. Обозначение включает словесные элементы, в переводе с английского языка на русский обладающие следующими значениями: LIGHTING – освещение, светильный; TITAN – титан, титановый; HYPERION – не имеет перевода ни с одного из распространённых европейских языков. Словесные элементы «LIGHTING TITAN» исключены из объема правовой охраны знака по международной регистрации №1241014. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ «*Appareils destinés à l'enregistrement, à la transmission ou à la reproduction des sons ou d'images; antennes,*

antennes satellitaires, amplificateurs pour antennes, parties desproduits précités; distributeurs de billets (tickets), guichets automatiques bancaires;composants électroniques utilisés dans les parties électroniques de machines et appareils;vêtements de protection contre les accidents, l'irradiation et le feu, gilets de sécurité, ainsiqu'appareils et équipements de sauvetage; lunettes de vue, lunettes de soleil et verresoptiques ainsi que leurs étuis, contenants, parties et composants; appareils et instrumentspour la conduite, la transformation, l'accumulation ou la commande d'électricité; câblesélectriques et alimentations électriques, batteries, accumulateurs électriques; alarmes etdispositifs antivol, autres que pour véhicules, sonnettes électriques; appareils et instrumentsde signalisation, signaux lumineux ou mécaniques pour la circulation; extincteurs, pompes àincendie, tuyaux et lances à incendie; sonars, appareils et instruments de vision nocturne;aimants décoratifs. (Аппаратура для записи, передачи или воспроизведения звука или изображения; антенны, спутниковые тарелки, усилители для антенн, части вышеупомянутых товаров, автоматы для продажи билетов, банкоматы, электронные компоненты, используемые в электронных частях машин и аппаратов, защитная одежда от несчастных случаев, облучения и пожара, спасательные жилеты, а также спасательные средства и оборудование, очки, солнцезащитные очки и оптические очки и их футляры, контейнеры, детали и компоненты, приборы и инструменты для проводки, преобразования, накопления или управления электричеством, электрические кабели и источники питания, аккумуляторы, электрические аккумуляторы, устройство для сигнализации и противоугонные устройства, кроме предназначенных для транспортных средств, электрические звонки, сигнальные устройства и приборы, светящиеся или механические дорожные знаки, огнетушители, пожарные насосы, шланги и пожарные шланги, гидролокаторы и инструменты ночного видения, декоративные магниты)». Дата истечения срока действия 26.08.2024.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1]- [2] показал следующее.



Фонетическое сходство заявленного обозначения «**Hyperion**» и противопоставленных знаков [1]-[2] обусловлено вхождением в их состав одного и того же словесного элемента «**HYPERION**».

Согласно словарно-справочным источникам, слово «**HYPERION**» не имеет лексического значения, поэтому семантический критерий сходства не применяется.

Что касается анализа графического сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1]-[2], то в данном случае имеют место такие признаки графического сходства как использование букв одного алфавита. Имеющиеся визуальные различия сравниваемых обозначений имеют второстепенное значение, ввиду превалирования сходства доминирующих словесных элементов по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1]-[2], несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными.

Анализ однородности товаров 09 класса МКТУ показал следующее.

Согласно возражению, поступившему 24.06.2019, правовая охрана испрашивается для следующих товаров 09 класса МКТУ: *«Logiciels pour la mesure, le calcul et l'affichage d'épaisseur de garnissage réfractaire dans des récipients utilisés pour le traitement de métaux en fusion (Программное обеспечение для измерения, расчета и отображения толщины огнеупорной футеровки в сосудах, используемых для обработки расплавленного металла)»*. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №148465 охраняется в отношении товаров *«программное обеспечение для компьютеров»*. Сравниваемые товары 09 класса МКТУ относятся к одной родовой группе *«продукты программные»*. При этом, товары, перечисленные в перечне международной регистрации №1414466, несмотря на их уникальную сферу применения, являются видовыми относительно товаров, указанных в перечне противопоставленного товарного знака [1]. В силу указанного сравниваемые товары являются однородными.

В возражении, поступившем 24.06.2019, заявитель ссылается на разные сферы применения программных продуктов, для которых испрашивается правовая охрана знаку по международной регистрации №1414466, и программных продуктов, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1]. В связи с указанным доводом следует заметить, что оценка однородности проводится на основе перечня товаров, указанного в охранном документе, а не исходя из фактического использования товарного знака.

Таким образом, обозначение по международной регистрации №1414466 сходно до степени смешения с противопоставленным обозначением [1] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Что касается однородности товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации №1414466 и противопоставленной международной регистрации [2], то коллегия установила следующее. Товары 09 класса МКТУ «аппаратура для записи, передачи или воспроизведения звуков или изображений» противопоставленной международной регистрации [2] наравне с «продуктами программными» принадлежат к родовой группе «Оборудование для записи и воспроизведения информации». В тоже время к товарам «аппаратура для записи, передачи и воспроизведения звуков и изображений» относятся плееры, колонки, микрофоны, диктофоны, наушники, приемники, видеокамеры, телевизоры, не являющиеся однородными товару «программное обеспечение». Указанные товары имеют разное целевое назначение, круг потребителей, условия производства и сбыта.

Данный вывод подтверждается также решением Роспатента о предоставлении правовой охраны знаку « HYPERION» по международной регистрации [2] в отношении части товаров 09 класса МКТУ, с исключением товаров «аппаратура для воспроизведения информации» на основании сходства до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] «HYPERION». При этом товарам «аппаратура для записи, передачи и воспроизведения звука и изображения» правовая охрана была предоставлена.

Кроме того, коллегией принят во внимание факт уникальности испрашиваемого товара 09 класса МКТУ, а именно «*программное обеспечение для измерения, расчета и отображения толщины огнеупорной футеровки в сосудах, используемых для обработки расплавленного металла*», не ориентированного на массового потребителя.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1414466 и противопоставленного знака по международной регистрации №1241014.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 02.04.2019. Заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака №148465 компании Оракл Интернешенел Корпорейш, Соединенные Штаты Америки, на регистрацию знака по международной регистрации № 1414466 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Заявитель – американская компания, специализирующаяся на производстве инструментов, которые используются для измерения температуры, толщины, размера частиц расплавленного металла.

Владелец противопоставленного товарного знака по свидетельству №148465, специализируется в сфере разработки программного обеспечения.

Таким образом, сферы деятельности компании-заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака не пересекаются.

Сравниваемые обозначения имеют отличия (в связи с наличием в заявлении обозначении изобразительного элемента, а именно, круга, с расходящимися от него линиями), поэтому нельзя утверждать, что сравниваемые обозначения совпадают друг с другом во всех элементах, следовательно, они не являются тождественными.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание совокупность изложенных сведений, коллегией было учтено представленное письмо-согласие.

Таким образом, препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ заявителем преодолены.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 24.06.2019, отменить решение Роспатента от 02.04.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1414466.