

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, и 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 16.02.2009, поданное компанией Credit Agricole S.A., Франция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 350057 в отношении услуг 42 класса МКТУ «разработка программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; преобразование данных и информационных программ (нефизическое); проектирование компьютерных систем» указанных в перечне регистрации, при этом установила следующее.

Товарный знак по заявке № 2007704578/50 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.05.2008 за № 350057 на имя ЗАО «НефтеГазМетрополия Сервис», г. Уфа (далее - правообладатель), в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является изобразительным, в виде двух букв С и М, означающих сервис метрология, выполненных в оригинальном графическом стиле. При этом хвост буквы С сливается в единое целое со второй половинкой буквы М, которая сама, частично, как бы находится внутри буквы С.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.02.2009 против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом п.1 статьи 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 декабря 2002г. (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знака по свидетельству №350057 сходен до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации №933604, зарегистрированным

на имя Credit Agricole S.A. с приоритетом от 05.10.2006 для услуг 42 класса МКТУ «разработка компьютерных программ»;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №350057 и знак по международной регистрации №933604 являются изобразительными обозначениями;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №350057 и противопоставленный товарный знак по международной регистрации №933604 представляют собой абстрактные изображения, имеющие почти совпадающую внешнюю форму и одинаковое композиционное решение, вследствие чего производят сходное общее зрительное впечатление и ассоциируются друг с другом в целом;

- услуги 42 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и услуги 42 класса МКТУ противопоставленного знака однородны.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №350057 в отношении услуг 42 класса МКТУ «разработка программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; преобразование данных и информационных программ (нефизическое); проектирование компьютерных систем», указанных в перечне регистрации.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал, и отзыв по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты подачи заявки (12.02.2007) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за рег.№4322, введенные в действие с 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, в частности, 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.

Согласно пункту (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 пунктом (14.4.2.3) Правил, изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.)
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

Оспариваемый изобразительный товарный знак (1), представляет собой стилизованную монограмму, состоящую из букв «С» и «М», «хвост» буквы «С»

перетекает в составную часть буквы «М», над второй частью буквы «М» расположен наклонный штрих. Знак выполнен в черном цвете.

Противопоставленный изобразительный знак (2) по международной регистрации №933604 представляет собой стилизованную монограмму из букв «С» и «А», «хвост» буквы «С» перетекает в составную часть буквы «А», над которой расположен наклонный штрих. Под монограммой расположена прямая линия. Знак выполнен в черном-сером цвете.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака (1) по свидетельству №350057 и противопоставленного знака (2) по международной регистрации №933604 показал следующее.

Как известно, при определении сходства наиболее важным является первое впечатление, получаемое при сравнении изобразительных обозначений. Поскольку первое впечатление от сравнения анализируемых знаков является впечатлением сходства (в силу совпадения основных элементов их взаимного расположения и соотношения), то следует признать сравниваемые знаки сходными в целом, несмотря на расхождение отдельных элементов, выявленное при последующем детальном изучении.

Услуги 42 класса МКТУ, противопоставленного обозначения (2), а именно «computer programming» однородны услугам 42 класса МКТУ, указанным в оспариваемой регистрации №350057 «обслуживание техническое программного обеспечения; преобразование данных и информационных программ (нефизическое); проектирование компьютерных систем; разработка программного обеспечения», поскольку они относятся к одному роду/виду, имеют одинаковый круг потребителей и условия реализации.

Сходство оспариваемого и противопоставленного знаков и однородность услуг, для маркировки которых они предназначены, позволяет сделать вывод о сходстве знаков до степени смешения в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ и следовательно, о неправомерности регистрации товарного знака по свидетельству № 350057 в отношении этих услуг 42 класса МКТУ, по основаниям, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 16.02.2009 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №350057 недействительным частично.**

Г

Г

(511)

42 - инжиниринг; исследования технические;  
калибровка [измерения]; обзоры в области  
нефтяных месторождений;  
разработка планов в области строительства.