

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 19.05.2009, поданное MPDV Mikrolab GmbH Römerring 1 74821 Mosbach, Германия (далее — заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «HYDRA» по международной регистрации №929870, при этом установлено следующее.

Регистрация знака «HYDRA» произведена Международным Бюро ВОИС 09.07.2007 за №929870 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №929870 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решением Роспатента от 17.02.2009 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «HYDRA» по международной регистрации №929870.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ, а именно «Logiciels» на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №929870 сходен до степени смешения со знаком «HYDRA» по международной регистрации №565527 с конвенционным приоритетом от 27.07.1990,

зарегистрированным на имя другого лица, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.05.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель обращает внимание на то, что экспертизой не установлен факт тождества сравниваемых обозначений, экспертизой также отмечено, что «письма-согласия учитываются только в тех случаях, когда сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения, но не тождественными»;

- по мнению заявителя, сравниваемые товары 09 класса МКТУ неоднородны, поскольку имеют разное назначение и разный круг потребителей, в связи с чем отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности данных товаров (а соответственно и товарных знаков) одному производителю;

- в связи с тем, что сравниваемые знаки не тождественны, а товары 09 класса МКТУ не однородны, заявителем было предоставлено письмо-согласие от владельца противопоставленного знака в пользу регистрации заявленного обозначения на территории России, которое обусловлено наличием Договора о сосуществовании товарных знаков.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие копии документов:

- письмо-согласие от владельца противопоставленного знака по международной регистрации №565527 на 2л. [1];

- договор между заявителем и правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации №565527 на 6л. [2];

- информационные материалы из сети Интернет на 13л. [3];

- информационные материалы о товарах заявителя на 21л. [4].

На основании изложенного заявитель просит предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной

регистрации №929870 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

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

С учетом даты (09.07.2007) международной регистрации №929870 правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, 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 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: 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).

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.

Анализ соответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Рассматриваемый знак «HYDRA» по международной регистрации №929870, как указано выше, является словесным, выполнен буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «HYDRA» по международной регистрации №565527 также является словесным, выполнен буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ рассматриваемого знака «HYDRA» и противопоставленного знака «HYDRA» показал, что они являются практически тождественными. При этом следует отметить, что слова выполнены заглавными буквами одного алфавита и в написании обозначений применяется практически один и тот же стандартный шрифт, в связи с чем графическое сходство очевидно.

Сходство знаков в возражении заявителем не оспаривается.

Относительно однородности сравниваемых товаров следует отметить следующее.

Противопоставленному знаку предоставлена охрана на территории Российской Федерации в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «Programmes pour le traitement d'informations enregistrées sur supports, pour calcul, sélection, conception et optimisation de tuyaux flexibles, conduites flexibles, soufflets, tuyaux rigides, conduites rigides, attaches de tuyauteries, compensateurs de tuyauteries et systèmes de compensation de tuyauteries (excepté les programmes relatifs à l'établissement et à la tenue de cartes hydrogéologiques)» (Программы для обработки зарегистрированной информации о поддержках, для расчета, отбора, концепции и оптимизации шлангов, шланговых проводов, сильфонов, труб, трубопроводов, подвесок труб, компенсаторов трубопроводов и расчетных систем трубопроводов (за исключением программ, относящихся к составлению и к ведению гидрогеологических карт).

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку испрашивается в отношении таких товаров 09 класса МКТУ как «logiciels, tous les produits précités pour le relevé de données d'exploitation» (программное обеспечение для определения данных эксплуатации).

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что товары противопоставленного знака предназначены для конкретной области деятельности, в то время как перечень товаров рассматриваемого знака не дает возможности однозначно определить, к какой конкретно области деятельности относятся данные товары, что обуславливает возможность заявителя производить товары, относящиеся и к той области, к которой относятся товары противопоставленного знака.

Кроме того, следует отметить, что услуги 42 класса МКТУ противопоставленного знака содержат такие позиции «programmation pour ordinateurs (excepté la programmation relative à l'établissement et la tenue de cartes hydrogéologiques)» (программирование для компьютеров (за исключением программирования, относящегося к учреждению и ведению гидрогеологических карт), которые также не конкретизируют область производства, что предполагает возможность правообладателя противопоставленного знака оказывать услуги в отношении товаров 09 класса, указанных в перечне рассматриваемого знака. Таким образом, услуги 42 класса МКТУ противопоставленного знака однородны товарам 09 класса МКТУ рассматриваемого знака.

Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые товары однородны, поскольку относятся к одному роду товаров «программное обеспечение» и имеют одно назначение (программное обеспечение для производственных процессов).

При этом довод заявителя о возможности исключения противопоставленного знака в связи с наличием письма-согласия не был принят коллегией Палаты по патентным спорам по следующим основаниям.

Согласно определению, приведенному в статье 1 Закона, товарный знак - это обозначение, служащее для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

Следовательно, товарный знак несет функцию по индивидуализации товаров/услуг субъектов хозяйственной деятельности.

Поскольку сравниваемые знаки являются практически тождественными, то однородные товары 09 класса МКТУ, маркируемые этими знаками, будут восприниматься потребителями как производимые одним и тем же лицом.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам признала решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам правомерным, и не усматривает оснований для признания знака по международной регистрации №929870 соответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров 09 класса МКТУ, а именно «Logiciels», для которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 19.05.2009 и оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.02.2009.