

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 13.07.2009, поданное Нисся Принтинг Ко., Лтд. 3 Мибу Ханай-тё, Накагё-ку, Киото-си, Киото-фу, Япония (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007717638/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007717638/50 с приоритетом от 31.05.2007 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «Touch Window», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09, 17 классов МКТУ, указанных в заявке.

Роспатентом от 29.01.2009 принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении товаров 17 класса МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 09 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта б статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков, включающих словесный элемент «WINDOWS», ранее зарегистрированных на имя другого лица (Майкрософт Корпорейшн) в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ (свидетельства: №119186, приоритет от 03.07.1992, срок действия регистрации продлен до 03.07.2012 - (1); №125655 приоритет от 08.07.1993, срок действия регистрации продлен до 08.07.2013 - (2); №199838, конвенционный приоритет

от 18.03.1999 - (3); №207788, конвенционный приоритет от 28.09.1999 - (4); №222993, конвенционный приоритет от 19.01.2001 - (5); №287679, приоритет от 14.11.2003 - (6); №313463, конвенционный приоритет от 25.10.2004 - (7); №318071, конвенционный приоритет от 21.01.2005 - (8); №316712, конвенционный приоритет от 22.03.2005 - (9); №332442, конвенционный приоритет от 27.10.2005 - (10); №345434, конвенционный приоритет от 25.04.2006 - (11).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.07.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007717638/50.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель отмечает, что сравниваемые обозначения не являются сходными по фонетическому критерию, так как рассматриваемое обозначение отличается от противопоставленных товарных знаков составом словесных элементов, количеством и составом слогов, букв и звуков;

- при устной передаче информации о маркированных ими товарах ударение будет ставиться на слово «Touch» при произнесении заявленного обозначения и на слово «WINDOWS» при произнесении противопоставленных товарных знаков;

- кроме того, среди противопоставленных товарных знаков нет знака, представляющего собой обособленно стоящее слово «WINDOW», поэтому отсутствует вхождение одного обозначения в другое;

- сравниваемые обозначения обладают достаточными визуальными различиями, чтобы не быть смешанными;

- сравниваемые обозначения не могут вызвать сходных ассоциаций в сознании потребителя. Определяющим в словосочетании «Touch Window» является глагол «Touch», а слово «Window» играет роль дополнения и в переводе с английского языка означает «прикоснись к окну», «потрогай витрину». В противопоставленных товарных знаках слово «WINDOWS» стоит

во множественном числе, не образует устойчивых связей со стоящим за ним словесным элементом и воспринимается как название операционной системы компании «Майкрософт»;

- дополнительно заявитель отмечает, что намерен использовать обозначение «Touch Window» для маркировки товаров, отличных от товаров компании «Майкрософт»;

- также заявитель отмечает, что сравниваемые обозначения существуют во многих странах мира, в том числе в Канаде, Индии, Тайване и др.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие копии документов:

- выдержки из словарей: Яндекс Lingvo, Мультитран, АBBYY Online на 5л. [1];

- распечатка сайта Заявителя на 2л. [2];

- публикации бюллетеней товарных знаков Канады и Индии, свидетельства Тайваня о регистрации товарного знака на бл. [3].

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 29.01.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение «Touch Window» по заявке №2007717638/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09, 17 классов МКТУ, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (31.05.2007) поступления заявки №2007717638/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Заявленное обозначение «Touch Window» по заявке №2007717638/50 является словесным, выполнено буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Первые буквы слов – заглавные, остальные – строчные.

Противопоставленные товарные знаки «WINDOWS» - (1), «WINDOWS NT» - (2), «WINDOWS POWERED» - (4), «WINDOWS XP» - (5), «WINDOWS» MOBILE – (6), «WINDOWS ONECARE» - (8), «WINDOWS VISTA» - (9), «WINDOWS LINE» - (10), «WINDOWS POWERSHELL» - (11) являются словесными, выполнены буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленные товарные знаки (3) и (7) являются комбинированными. Словесные элементы знаков «WINDOWS MEDIA» - (3) и «WINDOWS MEDIA PLAYSTORSURE» - (7) выполнены буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Изобразительный элемент знака (3) выполнен в виде геометрической фигуры, представляющей собой четыре квадрата разного размера, наложенных друг на друга, внутри первого изображен «бегущий квадрат». Изобразительный элемент знака (7) выполнен в виде синего треугольника с закругленными углами, внутри которого изображен квадрат, разделенный на

четыре секции, каждая из которых исполнена контрастным цветом. Товарный знак (7) охраняется в синем, голубом, белом, красном, зеленом, желтом цветовом сочетании.

Элементы: «NT» в знаке (2), «Media» в знаке (3,7), «XP» в знаке (5), «Mobile» в знаке (6) не являются предметом самостоятельной правовой охраны.

Правовая охрана товарным знакам: (1-4, 6, 7, 11), предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ, (5) - в отношении товаров и услуг 09, 16, 42 классов МКТУ; (8) - в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ; (9) - в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ; (10) - в отношении товаров и услуг 09, 16, 35-42, 45 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал следующее.

Заявленное обозначение содержит в своем составе слова «Touch» и «Window», которые являются лексическими единицами как английского языка (Touch – гл. прикоснуться, трогать, соприкоснуться; сущ. прикосновение, касание; Window – окно, витрина), (см. Яндекс-словари). Слова, включенные в заявленное обозначение, не образуют грамматической конструкции, которая имела бы устойчивый перевод на русский язык, в связи с чем могут восприниматься как два самостоятельных слова.

Вместе с тем, противопоставленные товарные знаки (1-11) зарегистрированы на имя одного лица и представляют собой серию знаков, в основе которой лежит словесный элемент «WINDOWS», несущий в товарных знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Таким образом, сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков установлено за счет фонетического и семантического сходства элементов «WINDOW» заявленного обозначения и «WINDOWS», лежащего в основе серии противопоставленных знаков. Фонетическое сходство характеризуется по большинству признаков сходства словесных обозначений: количеству слогов, близостью состава гласных, согласных, характером совпадающих частей обозначений, вхождением одного обозначения в

другое. Семантическое сходство обусловлено совпадением значения элементов «WINDOW- WINDOWS» (windows - мн.ч. от window - окно).

При этом следует отметить, что заявленное обозначение, хотя и имеет отличие от обозначений, составляющими данную серию, однако оно является сходным со всей серией знаков.

Что касается графического признака сходства, то, принимая во внимание вышеизложенное, их визуальное отличие, в данном случае, не оказывает существенного влияния на общий вывод о сходстве знаков в целом.

Изложенное выше, обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом.

Анализ товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, показывает, что они являются однородными, поскольку перечень противопоставленных регистраций (1-11) содержит товары, либо идентичные товарам, указанным в перечне заявки №2007717638/50, либо являющиеся родовыми понятиями по отношению к заявленному перечню, а также имеющие одинаковое назначение, условия реализации и один круг потребителей.

Довод заявителя о том, что он намерен использовать обозначение «Touch Window» для других товаров 09 класса МКТУ неубедителен, так как оценке подлежат заявленные в перечне товары.

Довод о регистрации «Touch Window» в других странах - Канаде, Индии, Тайване также необоснован, поскольку экспертиза руководствуется национальным законодательством.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам признала решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам правомерным, и не усматривает оснований для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров 09 класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 13.07.2009 и оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.01.2009.