

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, рассмотрела возражение от 27.09.2010, поданное компанией Майкрософт Корпорейшн, Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 25.06.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008733960/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2008733960/50 с приоритетом от 24.10.2008 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «AZURE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и в переводе с английского языка означающее «лазурь, небо, голубой, лазурный».

Роспатентом было принято решение от 25.06.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008733960/50 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки, кроме части услуг 42 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении части услуг 42 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «AZUR» по международной регистрации №964301[1] в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

В возражении от 27.09.2010, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации

заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров и услуг, указанных в заявке.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение «AZURE» произносится как «э-жюэ», противопоставленный знак по правилам транслитерации итальянского языка – как «ад-зур», что свидетельствует о различной фонетике сравниваемых знаков;
- знаки в целом производят разное зрительное впечатление за счет того, что противопоставленный знак выполнен в виде овала, внутри которого расположено слово «AZUR», прочтение которого в связи с сильной стилизацией шрифта существенно затруднено;
- заявленное обозначение является лексической единицей английского языка, а словесный элемент противопоставленного знака не имеет смыслового значения;
- с учетом установленных различий в фонетике и семантике, а также различий сфер деятельности сравниваемые знаки следует признать несходными до степени смешения.

На заседании коллегии заявитель представил декларацию о согласии владельца противопоставленной международной регистрации на регистрацию и использование в Российской Федерации товарного знака по заявке №2008733960/50 в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ[2].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.10.2008) поступления заявки №2008713623/50 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой слово «AZURE», являющееся лексической единицей английского языка и обозначающее «лазурь, небо, голубой, лазурный».

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного на имя иного лица товарного знака [1] в отношении однородных услуг.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесный элемент «AZUR», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенный внутри овала, вытянутого по горизонтали. В переводе с немецкого, французского и испанского языков означает «лазурь, синева, лазуревый» (Яндекс. Словари АБВУ Lingvo). Знак зарегистрирован, в частности, для услуг 42 класса МКТУ.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено, что они являются сходными, поскольку, несмотря на некоторые различия в произнесении слов «AZURE» и «AZUR», они ассоциируются друг с другом в целом за счет наличия у знаков близкого смыслового значения и выполнения знаков буквами одного алфавита.

Однородность услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, обусловлена тем, что перечень противопоставленной регистрации [1] содержит услуги, являющиеся родовыми понятиями по отношению к части услуг 42 класса МКТУ заявленного перечня. Указанное свидетельствует о принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному производителю.

Однородность части услуг 42 класса МКТУ и сходство самих обозначений свидетельствуют о сходстве их до степени смешения в отношении указанных услуг и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, следует отметить, что коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание то обстоятельство, что владелец противопоставленной международной регистрации [1] дал свое согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2008733960/50 в отношении части услуг 42 класса МКТУ и корреспондирующих им товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, что подтверждается письмом [2].

Таким образом, вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] до степени их смешения в отношении однородных услуг, правомерно указанный в решении Роспатента, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения качестве товарного знака в отношении части услуг 42 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 27.09.2010, изменить решение Роспатента от 25.06.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008733960/50 в отношении следующего перечня товаров и услуг:

Форма № 81.1

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

(511)

09 - компьютерное программное обеспечение; программное обеспечение компьютерных операционных систем; сетевое системное программное обеспечение; средства разработки компьютерного программного обеспечения; программное обеспечение для разработки веб-сайтов; компьютерное программное обеспечение для предоставления доступа через веб-сайты к приложениям и услугам/сервисам посредством операционных систем для запуска веб-приложений или порталного интерфейса; компьютерное программное обеспечение для разработки и управления сетями облачного компьютеринга, системами Интернет сервисов и приложений; компьютерное программное обеспечение для управления базами данных; платформы компьютерного программного обеспечения для сетей облачного компьютеринга, систем Интернет сервисов и приложений.

35 - управление в онлайн-режиме рынками для торговцев товарами и /или услугами.

39 - электронное хранение данных, информации, документов и баз данных; хранение электронных носителей информации/средств массовой информации, а именно, изображений, текстов и аудио информации/данных.

41 - воспитание, обеспечение учебного процесса, практические занятия, консультации, курсы и семинары в области компьютеров, компьютерного программного обеспечения и компьютерных сетей и разработки и управления сетями облачного компьютеринга, систем Интернет сервисов.

42 - предоставление в онлайн-режиме незагружаемого системного программного обеспечения для доступа и использования сетей облачного компьютеринга, систем Интернет сервисов; предоставление в онлайн-режиме незагружаемого программного обеспечения для разработки программного обеспечения и веб-сайтов; предоставление в онлайн-режиме незагружаемого программного обеспечения для управления и обслуживания компьютерных сетей и серверов; предоставление в онлайн-режиме незагружаемого программного обеспечения для управления базами данных; предоставление в онлайн-режиме полного спектра незагружаемого административного, коммерческого и прикладного программного обеспечения; поставщик услуг по предоставлению приложений в аренду, а именно, предоставление, размещение, управление, разработка и обслуживание приложений, программного обеспечения, веб-сайтов и баз данных; предоставление информации в области компьютеров, компьютерного программного обеспечения, компьютерных сетей и разработки, и управления компьютерными системами, программным обеспечением и сетями; изготовление по техническим условиям третьих лиц компьютерных аппаратных средств и программного обеспечения; консультации по вопросам компьютерных аппаратных средств и программного обеспечения; консультации по вопросам информационных технологий; консультации по вопросам сетей облачного

компьютинга, систем Интернет сервисов и приложений; дизайн и разработка сетей и сетевого программного обеспечения и приложений; прокат, аренда компьютерной, вычислительной техники.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на
1 л. в 1 экз.