

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 от 10.07.2012, поданное компанией SAGE FDC, Франция (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1047341, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1047341 с конвенционным приоритетом от 21.12.2009 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 07.06.2010 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1047341 представляет собой словесное обозначение «SAFE X3», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 06.04.2012 указанному обозначению было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1047341 не соответствует требованиям пункта 1 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1047341 сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ со словесным товарным знаком «СЕЙФ» по свидетельству №293512[1] и комбинированным знаком со словесным элементом «SAFE» по международной регистрации №878560 [2], правовая охрана которым была предоставлена на территории Российской Федерации ранее на имя иных лиц. Также в заключении экспертизы указано, что элемент «X3» является неохраняемым, так как не обладает различительной способностью.

В возражении от 10.07.2012, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1047341.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- элемент «X3» воспринимается в совокупности со словесным элементом «SAFE» заявленного обозначения и не может быть отделен от него ни визуально, ни фонетически;

- заявленное обозначение «SAFE X3» легко произносимо для потребителя, а именно: «сэйф-икс-три», обладает различительной способностью по отношению к заявленному перечню товаров и услуг;

- заявленное обозначение активно используется заявителем на российском рынке товаров и услуг для маркировки разработанной им технологии обработки информационных потоков, применяемой в главном продукте заявителя в качестве платформы, обеспечивающей техническую основу всего продукта, который предлагается на рынке под обозначением «SAGE ERP X3»;

- группа компаний Sage, в которую входит заявитель, является мировым лидером в области разработки и создания систем для управления малым и средним бизнесом, распространение продукции заявителя под знаками «SAGE ERP X3» и «SAFE X3» в России уже оказывает помощь российским компаниям для повышения эффективности их работы;

- в российской прессе широко освещался запуск продаж под товарным знаком «SAGE ERP X3» (международная регистрация №1047787), которому уже предоставлена на территории Российской Федерации правовая охрана в отношении товаров 9 и услуг 38, 41, 42 классов МКТУ без дискламации элемента «X3»;

- противопоставленные знаки [1-2] не являются сходными с заявленным обозначением ни фонетически, ни семантически, ни визуально;

- с мнением заявителя согласны и владельцы противопоставленных знаков, которые предоставили заявителю письма-согласия [3] на регистрацию заявленного обозначения на территории Российской Федерации.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1047341 в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в перечне регистрации, без исключения из правовой охраны элемента «X3».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (21.12.2009) конвенционного приоритета международной регистрации №1047341 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их

сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 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 словесный элемент «SAFE X3», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент «SAFE» является лексической единицей английского и немецкого языков. Возможный перевод с английского языка – «безопасный, невредимый», с немецкого – «сейф, несгораемый шкаф» (см. Яндекс. Словари АBBYU Lingvo).

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал, что элемент «X3», входящий в состав заявленного обозначения «SAFE X3», воспринимается как единое целое с обозначением «SAFE», поскольку они выполнены в единой графической манере буквами

одного алфавита и одного размера. Кроме того, следует отметить, что элементу «X3» уже предоставлена самостоятельная правовая охрана на территории Российской Федерации в составе обозначения «SAGE ERP X3» по международной регистрации №1047787. При этом, как следует из материалов возражения, знак «SAFE X3» используется заявителем на российском потребительском рынке товаров и услуг для обозначения разработанной им технологии обработки информационных потоков, применяемой в главном продукте французской компании заявителя в качестве платформы, обеспечивающей техническую основу всего продукта, который предлагается на рынке под обозначением «SAGE ERP X3». Отсутствуют также какие-либо сведения об использовании обозначения «X3» иными лицами для обозначения товаров 09 и услуг 38, 41 и 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1047341.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания для признания знака по международной регистрации №1047341 обладающим различительной способностью, что свидетельствует о его соответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному обозначению в отношении услуг 38 класса МКТУ основано также на несоответствии его требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с наличием сходных до степени смешения знаков [1-2], зарегистрированных на имя иных лиц в отношении однородных услуг и имеющих более ранний приоритет.

Товарный знак [1] представляет собой слово «СЕЙФ», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Знаку предоставлена правовая охрана, в частности, в отношении услуг 38 класса МКТУ.

Знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из трех стилизованных изображений человечков разного размера и слова «Safe»,

выполненного оригинальным шрифтом. Знаку предоставлена правовая охрана, в частности, в отношении услуг 38 класса МКТУ.

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

Сравниваемые обозначения являются сходными фонетически, поскольку имеет место полное фонетическое вхождение одного обозначения в другое, и сходными по семантическому критерию сходства, поскольку имеют близкое смысловое значение в разных языках. Использование при выполнении сопоставляемых обозначений разной графики, букв разных алфавитов не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

Вместе с тем, следует отметить, что правообладатели противопоставленных знаков [1-2] выразили свое согласие с предоставлением знаку по международной регистрации №1047341 правовой охраны на территории Российской Федерации, что подтверждается оригиналами писем-согласий [3], представленных на заседании коллегии.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков до степени их смешения в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ, правомерно указанный в решении Роспатента, не является более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1047341.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 10.07.2012, отменить решение Роспатента от 06.04.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1047341 в отношении всех товаров 09 и услуг 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в регистрации.