

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 3520, рассмотрела возражение от 25.03.2003, поданное фирмой Кейденс Дизайн Системз, Инк., США (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2001729000/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2001729000/50 с приоритетом от 25.09.2001 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «PALLADIUM», имеющее многозначную семантику. В переводе с английского языка – 1) миф. Палладий (статуя вооруженного божества, чаще всего богини Афины Паллады, охранявшая, по верованиям древних греков и римлян, безопасность города; 2) залог безопасности, защита, оплот; 3) палладий (химический элемент из группы платиновых металлов, см. Интернет-словарь [lingvo.yandex.ru](http://lingvo.yandex.ru)).

Экспертизой 24.12.2002 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-I, введенного в действие с 17.10.1992 (далее - Закон), и пунктов 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за №989, введенных в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица в

отношении однородных товаров 09 класса МКТУ знака «PALLADIUM» по международной регистрации №620091 [1].

Заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в возражении от 25.03.2003, поступившем в Апелляционную палату Роспатента. Доводы возражения сводятся к тому, что противопоставленный знак [1] охраняется для следующего перечня товаров 09 класса МКТУ: компьютеры, оборудование для обработки информации, в частности, персональные компьютеры, а также конфигурации, созданные путем соединения вышеперечисленных частей; периферийные устройства для обработки данных (включенные в этот класс), в частности, устройства сбора информации, устройства хранения информации в виде магнитной ленты, магнитных дисков (флоппи-дисков), магнитных дисков (жестких дисков) и оптических дисков (CD-ROM), включая считывающие устройства для данных устройств хранения информации, части программ и части запоминающих устройств, устройства вывода информации, в частности, печатающие устройства для печати документов и для обработки текста, печатающие устройства для графики (плоттеры), экраны, консоли и передающие устройства, программы обработки данных, носители информации в виде магнитной ленты, дискет и магнитных дисков и оптических дисков (компьютерных дисков); части вышеупомянутых товаров», в то время как правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении узкого перечня товаров 09 класса МКТУ: компьютерные аппаратные средства и программное обеспечение для эмулирования, ускорения, моделирования и проверки электронных схем и систем и документации для пользователей, распространяемой с ними. По мнению заявителя, несмотря на то, что перечисленные товары относятся к области электроники и компьютерной техники, они имеют различное функциональное назначение и различаются по способу применения.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех указанных в перечне заявки №2001729000/50 товаров.

В связи с прекращением деятельности Апелляционной палаты Роспатента на основании Федерального закона от 11 декабря 2002 №166-ФЗ «О внесении  
№ 2001729000/50

изменений и дополнений в Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» возражение от 25.03.2003 передано на рассмотрение в Палату по патентным спорам.

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 23.09.1992 №3520-1 «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (25.09.2001) поступления заявки №2001729000/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

Согласно абзацу первому пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(1) 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 расположении, 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(2) 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 определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(3) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1)-(3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2(4) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «PALLADIUM», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «компьютерные аппаратные средства и программное обеспечение для эмулирования, ускорения, моделирования и проверки электронных схем и систем и документация для пользователей, распространяемая с ними».

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии более ранней международной регистрации [1].

Противопоставленный знак по международной регистрации №620091 является словесным и представляет собой слово «PALLADIUM», также выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита

черного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении перечня товаров 09 класса МКТУ, указанного выше.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что обозначения «PALLADIUM» и «PALLADIUM», имеющие лишь незначительные отличия в части шрифтового написания, являются тождественными в фонетическом и семантическом отношениях. Различия в графическом исполнении являются несущественными и не оказывают решающего влияния на восприятие обозначение в целом.

Следует отметить, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Товары 09 класса МКТУ «компьютерные аппаратные средства» заявленного обозначения и товары 09 класса «компьютеры» противопоставленной международной регистрации [1] относятся к одному виду, имеют одинаковые условия сбыта (зачастую реализуются совместно). Товары 09 класса «программное обеспечение для эмулирования, ускорения, моделирования и проверки электронных схем и систем и документация для пользователей, распространяемая с ними» заявленного обозначения являются сопутствующими товарам 09 класса «компьютеры» противопоставленной международной регистрации.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №620021 имеют высокую степень сходства, существует большая доля вероятности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

На основании вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 25.03.2003 и оставить в силе решение экспертизы от 24.12.2002.**