

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 23.04.2015, поданное RITLABS S.R.L., Республика Молдова (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 №1166667, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 30.05.2013 за №1166667 с конвенционным приоритетом от 21.05.2013 в отношении товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №1166667 представляет собой словесное обозначение «Ritlabs», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 29.01.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1166667. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1166667 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ и всех заявленных услуг 38, 42 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1166667 сходен до степени смешения с товарными

знаками «REDLAB» по свидетельству №153915 с приоритетом от 17.04.1996 (срок действия регистрации продлен до 17.04.2016) и «РЕДЛАБ» по свидетельству №160128 с приоритетом от 13.05.1996 (срок действия регистрации продлен до 13.05.2016), зарегистрированными на имя ООО «РЕДЛАБ Лтд», Москва в отношении однородных товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 23.04.2015, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента от 29.01.2015, аргументируя его следующими доводами:

- сравниваемые обозначения не являются сходными фонетически, так как имеет различное произношение, обусловленное разницей звучания начальных и конечных частей, а также имеют разный состав гласных и согласных;

- сравниваемые словесные элементы рассматриваемого знака и противопоставленного товарного знака «REDLAB» не являются сходными визуально, так как выполнены различными видами шрифтов, имеют разный буквенный состав, в рассматриваемом знаке использована комбинация заглавной и строчных букв, в противопоставленных знаках – только заглавные буквы. При этом использование в написании сравниваемых обозначений букв одного алфавита (латинского), без учета иных визуальных отличий, не должно являться достаточным основанием для вывода о визуальном сходстве, сделанном экспертизой;

- сравниваемые словесные элементы рассматриваемого знака и противопоставленного товарного знака «РЕДЛАБ» отличаются визуально, поскольку выполнены буквами разных алфавитов, при написании использованы различные виды букв (комбинация заглавной и строчных букв в рассматриваемом знаке и только заглавные буквы в противопоставленном товарном знаке), различные видов шрифтов;

- сравниваемые товарные знаки могут восприниматься как семантически несходные. Рассматриваемый знак «Ritlabs» представляет собой изобретенное слово, не имеющее смыслового значения, воспроизводит часть наименования заявителя (RITLABS S.R.L.), а противопоставленные товарные знаки представляют собой также изобретенные слова, не имеющие смыслового значения, воспроизводят часть наименования правообладателя (ООО «Редлаб Лтд»). С учетом вышеизложенного,

можно сделать вывод о том, что рассматриваемый и противопоставленные знаки ассоциируются с конкретными фирмами-производителями товаров/услуг;

- кроме того, заявитель обращает внимание, что российский потребитель, как минимум с 1998 года, информирован о компании «RITLABS S.R.L.» и сфере ее деятельности. Сведения о публикациях в отношении заявителя и его продукции доступны на веб-сайте заявителя по ссылке <https://www.ritlabs.com/ru/products/>.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.01.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1166667 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

- результаты поиска, проведенного в поисковых системах Yandex и Google, в отношении обозначений «Ritlabs», «ритлабс», «редлаб» и «redlab» – [1];

- распечатки с сайта <https://www.ritlabs.com/ru/products/>, содержащие сведения о компании «RITLABS S.R.L.» и сфере ее деятельности – [2];

- выписки из ЕГРЮЛ, содержащие сведения о ООО «СТРОЙПРОЕКТ», ООО «РЕДЛАБ ЛТД» – [3].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (21.05.2013) правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1166667 включает в себя вышеупомянутый 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 требованиями 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 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 в 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.

Знак по международной регистрации №1166667 – (1) представляет собой словесное обозначение «Ritlabs», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ

«Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de vérification (supervision), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments de conduction, distribution, transformation, accumulation, régulation ou commande d'électricité; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images; supports d'enregistrement magnétiques, disques d'enregistrement; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de données, ordinateurs; logiciels informatiques; extincteurs d'incendie» / «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (надзора), спасания и обучение; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; компакт-диски, DVD-диски и цифровые носители записей; механизмы аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование обработки данных, компьютеры; компьютерное программное обеспечение; оборудование для тушения огня», услуг 38 класса МКТУ: «Télécommunications» / «Телекоммуникации» и услуг 42 класса МКТУ: «Services

scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et conception s'y rapportant; services d'analyse et de recherche industrielles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels» / «Научные и технологические услуги и научные исследования и разработки; промышленный анализ и исследовательские услуги; дизайн и разработка компьютерного оборудования и программного обеспечения».

Противопоставленный товарный знак «REDLAB» по свидетельству №153915 – (2) является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «РЕДЛАБ» по свидетельству №160128 – (3) является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана знакам (2,3) предоставлена, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ: «вычислительные машины, запоминающие устройства и блоки памяти для них, интерфейсы для компьютеров, микропроцессоры, модемы, оборудование и программы для мониторов, устройства для обработки информации, периферийные устройства и принтеры вычислительных машин, магнитные и оптические носители информации, диски и ленты магнитные, программное обеспечение, считывающие устройства для компьютеров, в том числе сканеры, электронные карандаши, аудиовизуальные средства обучения», услуг 38 класса МКТУ: «передача сообщений, в том числе с использованием средств вычислительной техники, связь с использованием вычислительных машин, электронная почта, факсимильная передача» и услуг 42 класса МКТУ: «технические исследования, инженерные конструкторские чертежные работы, экспертиза, составление программ и разработка программного обеспечения для вычислительных машин, в том числе разработка информационной базы данных, прокат средств программного обеспечения, аренда машинного времени для пользования базами данных, консультации в области вычислительной техники, реализация товаров».

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «Ritlabs» – «REDLAB» – «РЕДЛАБ» следует признать сходными в силу следующего.

Слова «REDLAB» / «РЕДЛАБ» состоят из 6 букв/звуков, слово «Ritlabs» - из 7 букв/звуков. Однако следует отметить, что в ряде языков буква [s] на конце слова

может не произноситься (например, французский язык). В этой связи слово «Ritlabs» при произношении может иметь 6 звуков.

Поскольку сравниваемые слова не имеют однозначно установленного ударения, то потребителями они могут произноситься с ударением на любой из гласных звуков в зависимости от имеющихся в памяти ассоциаций и удобства произношения. Слова различаются гласными Е/И и согласными Д/Т. При этом в русском языке буква «Е» в безударном положении редуцируется и звучит как звук «И» (весна, Венеция), буквы «Д/Т» являются парными и при произношении могут иметь сходное звучание (ходьба – молотьба).

Таким образом, близкое число букв/звуков, одинаковое количество слогов, близкий состав согласных и гласных и их взаимное расположение в сравниваемых знаках обуславливают возможность их сходного звучания и, как следствие, обозначения признаются сходными по фонетическому признаку сходства.

Анализ словарей основных европейских языков показал, что сравниваемые слова не являются лексическими единицами какого-либо языка, что не позволяет провести сравнение по смысловому фактору сходства данных словесных элементов.

Что касается визуального фактора сходства, то исполнение словесных элементов (1) и (2) буквами одного алфавита усиливает их сходство. При этом графическая манера, в которой исполнен противопоставленный знак (2) не является достаточно оригинальной для запоминания, в связи с чем не оказывает существенного влияния на восприятие знаков в целом. Исполнение обозначений (1) и (3) буквами разных алфавитов ослабляет их сходство, однако следует отметить, что в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве знаков по фонетическому критерию сходства.

Сравнение перечней товаров и услуг с целью определения их однородности показало следующее.

Анализ товаров 09 класса МКТУ показал, что товары «appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images; supports d'enregistrement magnétiques,

disques d'enregistrement; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; machines à calculer, équipements de traitement de données, ordinateurs; logiciels informatiques» («аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; компакт-диски, DVD-диски и другие цифровые носители записей; счетные машины, оборудование для обработки данных, компьютеры; компьютерное программное обеспечение»), приведенных в перечне международной регистрации №1166667, однородны товарам 09 класса МКТУ «вычислительные машины, запоминающие устройства и блоки памяти для них, интерфейсы для компьютеров, микропроцессоры, модемы, оборудование и программы для мониторов, устройства для обработки информации, периферийные устройства и принтеры вычислительных машин, магнитные и оптические носители информации, диски и ленты магнитные, программное обеспечение, считывающие устройства для компьютеров, в том числе сканеры, электронные карандаши, аудиовизуальные средства обучения», указанным в перечнях противопоставленных знаков (2,3), так как соотносятся как род-вид, имеют одно назначение, один рынок сбыта и круг потребителей.

Остальные товары 09 класса МКТУ «Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de vérification (supervision), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments de conduction, distribution, transformation, accumulation, régulation ou commande d'électricité; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, extincteurs d'incendie» («приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (надзора), спасания и обучение; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; механизмы аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, оборудование для тушения огня»), указанные в перечне рассматриваемого знака, могут быть признаны неоднородными товарам 09 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных знаков, поскольку имеют разное назначение, круг потребителей и рынок сбыта.

Сопоставляемые услуги 38 класса МКТУ однородны, так как относятся к одному роду услуг «услуги связи», имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

Анализ услуг 42 класса МКТУ показал, что часть сопоставляемых услуг относится к такому родовому понятию услуг как «научные исследования и разработки», другая часть услуг - к такому родовому понятию услуг как «программирование», сопоставляемые услуги имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта, т.е. являются однородными.

В возражении однородность товаров и услуг заявителем не оспаривается.

Таким образом, вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1166667 и противопоставленных товарных знаков (2,3) в отношении части товаров 09 класса МКТУ (указанных выше) и всех услуг 38, 42 классов МКТУ следует признать обоснованным, а оспариваемое решение Роспатента в данной части правомерным.

Коллегия также подтверждает вывод экспертизы о том, что знак по международной регистрации №1166667 в отношении части товаров 09 класса МКТУ «Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de vérification (supervision), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments de conduction, distribution, transformation, accumulation, régulation ou commande d'électricité; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, extincteurs d'incendie» соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации для указанных товаров.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 23.04.2015, оставить в силе решение Роспатента от 29.01.2015.