

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, рассмотрела возражение от 25.06.2015, поданное компанией CISCO TECHNOLOGY, INC. (États -Unis) (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 №1146618, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1146618 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 07.12.2012 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1146618 представляет собой словесный элемент «**AIRONET**», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 26.09.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1146618 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому указанный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что знак по международной регистрации №1146618 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров со знаком «**AeroNet**» по международной регистрации №645650 [1], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.06.2015, заявителем приведены следующие аргументы:

- сравниваемые обозначения отличаются фонетически, так как они имеют разное произношение – АЙ-РО-НЭТ и А-Э-РО-НЭТ;
- знаки имеют различное зрительное восприятие за счет того, что знак по международной регистрации №1146618 выполнен заглавными буквами, а знак [1] – с выделением в его составе частей «Aero» и «Net» заглавными буквами «А» и «N»;
- знак «AeroNet» не имеет устойчивого значения, однако его начальную часть «Aero» следует отнести к категории слабых элементов, поскольку она имеет значения «относящийся к авиации, передвижению по воздуху, летательным аппаратам», широко используется в русском языке в транслитерации «АЭРО»;
- совпадающая часть сравниваемых знаков «Net»(сеть, сетевой) также не может быть отнесена к сильным элементам в отношении товаров 09 класса МКТУ;
- в знаке №1146618 именно начальная часть «AIRO» оказывает влияние на различительную способность знака в целом, поскольку эта часть не имеет какого-либо смыслового значения, что и определяет фантазийный характер обозначения в отличие от знака [1], который имеет значение «АэроСеть»;
- с учетом всех имеющихся отличий сравниваемые знаки не ассоциируются между собой в целом;
- товары 09 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых регистраций, имеют различную область применения (назначение) и каналы реализации, поскольку перечень товаров знака [1] ограничен узким назначением устройств (управление информацией, относящейся к отрасли воздушного транспорта и авиастроения).

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной

регистрации №1146618 в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации.

На заседании коллегии был представлен оригинал письма-согласия от владельца противопоставленной международной регистрации №645650 [2].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (07.12.2012) международной регистрации №1146618 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 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.

Знак по международной регистрации №1146618 представляет собой не имеющий смыслового значения словесный элемент «**AIRONET**», выполненный стандартным шрифтом и не имеющий смыслового значения.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку испрашивается для товаров 09 класса МКТУ.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1146618 было основано на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения знака [1], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Товарный знак [1] представляет собой словесный элемент «**AeroNet**», выполненный стандартным шрифтом. Знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Товары 09 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых знаков, являются однородными, поскольку соотносятся между собой как род-вид, имеют близкое назначение и один круг потребителей.

Сравнительный анализ знаков на тождество и сходство показал следующее.

Знак «**AIRONET**» по международной регистрации №1146618 и противопоставленный знак «**AeroNet**» [1] являются сходными фонетически, поскольку они имеют одинаковый состав согласных и близкий состав гласных звуков. Отсутствие у сопоставляемых словесных элементов смысловых значений не позволяет оценить их по семантическому признаку сходства словесных обозначений. Учитывая, что графический фактор сходства словесных обозначений является второстепенным признаком их сходства, наличие фонетического сходства

сопоставляемых обозначений при отсутствии у них семантики позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров/услуг, что свидетельствует о несоответствии знака по международной регистрации №1146618 и правомерности решения Роспатента.

Вместе с тем, коллегией было принято во внимание согласие правообладателя противопоставленного знака [1] с предоставлением знаку по международной регистрации №1146618 правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении указанного в международной регистрации перечня товаров 09 класса МКТУ, что подтверждается оригиналом письма [2], представленного на заседании коллегии.

Указанное обстоятельство устраняет препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1146618.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.06.2015, отменить решение Роспатента от 26.09.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1146618.