

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.05.2016, поданное компанией иста Дойчланд ГмбХ, Германия (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 №1204536, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака  была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) за №1204536 на имя заявителя 06.11.2013 в отношении товаров и услуг 07, 09, 11, 35-40, 42 классов МКТУ.

Роспатентом 12.02.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1204536 в отношении товаров 09 «alarmes pour le feu et la fumée; matériel informatique et logiciels pour les produits précités», услуг 37 «installation, entretien et réparation d'appareils pour le feu et la fumée» и всех услуг 42 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1204536 является сходным до степени смешения с товарными знаками «ИСТА» по свидетельству №194672 и «ISTA» по свидетельству №198732, ранее зарегистрированными на имя ЗАО «Научно-производственное предприятие

«ИСТА-Системс», Санкт-Петербург, в том числе, в отношении товаров и услуг 09, 37, 42 классов МКТУ, признанных однородными товарам и услугам тех же классов, указанным в перечне международной регистрации №1204536.

В возражении, поступившем 12.05.2015, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает сходство знака по международной регистрации №1204536 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№1204536, 194672, однако не согласен с выводами экспертизы относительно однородности услуг 42 класса МКТУ, представленных в их перечнях, поскольку сферы деятельности и товары, в отношении которых оказываются услуги, также как и круг потребителей - различны;

- фирма ista Deutschland GmbH (Германия), начиная с 1906 года является одним из крупнейших в Европе производителем оборудования для учёта тепла и воды, продвигаемых на различные рынки, в том числе и в России, со словесными обозначениями «ista», «ИСТА»;

- ЗАО «Научно-производственное предприятие «ИСТА-Системс», как оно само указывает на своём сайте в Интернете, осуществляет деятельность в области разработки, проектирования, комплектования систем безопасности и их программного обеспечения;

- поскольку круг потребителей, места сбыта производимой продукции этих организаций различны, никаких столкновений интересов на российском рынке между заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков никогда не возникало;

- также заявитель не согласен с утверждением экспертизы об однородности приведенных в заключении по результатам экспертизы товаров 09 и услуг 37 классов МКТУ, поскольку ранее в полном объёме на имя заявителя на территории Российской Федерации уже была предоставлена правовая охрана знаку «ista» по международной регистрации №1112855 в отношении товаров 9, 11, 35, 36, 37, 38, 39,

40, 42 классов МКТУ, которые совпадают с перечнем товаров и услуг, приведенных в перечне международной регистрации №1204536;

- кроме того, заявитель является правообладателем товарного знака «ИСТА» по свидетельству №432732, зарегистрированного для товаров/услуг 07, 09, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 классов МКТУ, знака «Ista» по международной регистрации №445539, которому правовая охрана на территории России предоставлена в отношении товаров 9, 11, 16 классов МКТУ.

Таким образом, заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1204536 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне международной регистрации.

К возражению приложены распечатки Интернет-сайтов www.ista-rus.ru и www.Ista-systems.ru [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты (06.11.2013) международной регистрации №1204536 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2. Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 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 №1204536 представляет собой обозначение , выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В соответствии с решением Роспатента от 12.02.2016 в отношении товаров 07, 11, 35, 36, 38, 39, 40, а также части товаров/услуг 09, 37 классов МКТУ препятствия для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1204536 на территории Российской Федерации отсутствуют.

В отношении товаров 09 «alarmes pour le feu et la fumée; matériel informatique et logiciels pour les produits précités», услуг 37 «installation, entretien et réparation d'appareils pour le feu et la fumée» и всех услуг 42 классов МКТУ указанному знаку не

была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации ввиду несоответствия знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках данной нормы знаку противопоставлены принадлежащие иному лицу словесные товарные знаки «ИСТА» по свидетельству №194672 и «ISTA» по свидетельству №198732, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, соответственно. Товарные знаки зарегистрированы, в том числе, в отношении товаров 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ знака по международной регистрации №1204536 и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического тождества словесных элементов «ISTA»/«ИСТА». Вывод о сходстве знаков заявителем не оспаривается.

Анализ однородности товаров и услуг показал следующее.

Товары 09 и услуги 37, 42 классов МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №1204536, содержат следующие позиции:

09 класс МКТУ - «alarmes pour le feu et la fumée; matériel informatique et logiciels pour les produits précités» (сигналы тревоги для огня и дыма; компьютерное оборудование и программное обеспечение для вышеуказанных продуктов);

37 класс МКТУ - «installation, entretien et réparation d'appareils pour le feu et la fumée» (монтаж, техническое обслуживание и ремонт оборудования для огня и дыма);

42 класс МКТУ - « Conception et mise au point de matériel informatique et de logiciels du domaine ménager, sanitaire, du chauffage et de l'énergie; conseils en matière d'énergie; installation, entretien et mise à jour de logiciels pour appareils et équipements relatifs aux techniques domestiques, sanitaires, de chauffage et d'énergie, à savoir appareils et équipements de mesure, de réglage et de contrôle de l'énergie, de la chaleur, du froid, de l'eau, du gaz, du mazout, de l'électricité et des frais domestiques annexes, ainsi que d'enregistrement, d'affichage et de transmission des données afférents» (проектирование и разработка компьютерной техники и программного обеспечения

для использования в бытовой, санитарной, отопительной и энергетических сферах; консультирование по вопросам энергетики; монтаж, техническое обслуживание и обновление программного обеспечения для устройств и оборудования, связанных с бытовой, санитарно-гигиенической, отопительной и энергетической сферами, а именно, устройства и измерительное оборудование для измерения и контроля энергии, тепла, холода, воды, газа, мазута, электричества, а также записи, отображения и передачи соответствующих данных хозяйственных расходов).

Правовая охрана противопоставленных товарных знаков действует, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ «системы охранно-пожарной сигнализации; системы пожаротушения; сигнальные устройства; датчики дыма; пожарные радиодатчики; сигнализаторы пожаров; сигнальные звонки; программы, записанные для вычислительных машин; программы оперативного обслуживания для вычислительных машин; программное обеспечение вычислительных машин (записанные программы); базы данных (программы)», услуг 37 класса МКТУ «установка, ремонт и техническое обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации, систем пожаротушения; установка, ремонт и техническое обслуживание вычислительной техники», услуг 42 класса МКТУ «программирование; разработка программного обеспечения для компьютеров; инженерные работы».

Сравниваемые товары 09 класса МКТУ относятся к одному роду оборудования, используемого для оповещения о возгорании или задымлении, и имеют одинаковое назначение, а услуги 37 класса МКТУ сравниваемых перечней связаны с установкой и техническим обслуживанием такого рода оборудования. Услуги 42 класса МКТУ связаны как с самими компьютерами, так и с используемым для их функционирования программным обеспечением.

В связи с изложенным, а также с учетом высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков, обусловленной фонетическим тождеством единственного индивидуализирующего словесного элемента, указанные товары и услуги 09, 37, 42 классов МКТУ признаны коллегией однородными.

В отношении мнения заявителя о том, что на его имя уже предоставлена правовая охрана знаку «ista» по международной регистрации №1112855 в отношении перечня товаров и услуг, аналогичного перечню товаров и услуг, указанному в перечне международной регистрации №1204536, свидетельствует об охраноспособности заявленного обозначения, следует отметить, что оно не может быть учтено, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведётся отдельно.

Довод заявителя о том, что правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №194672, №198732 и заявитель специализируются в разных сферах деятельности (ЗАО «Научно-производственное предприятие «ИСТА-Системс» специализируется на производстве систем безопасности и их программного обеспечения, а компания ista Deutschland GmbH производит оборудование для учета тепла и воды), является неубедительным, поскольку оценке подвергаются не фактически производимые товары, а товары, на которые распространяется правовая охрана противопоставленных товарных знаков и испрашивается правовая охрана знака по международной регистрации №1204536 на территории Российской Федерации.

Изложенное позволяет коллегии сделать вывод о том, что знаку по международной регистрации №1204536 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 «alarmes pour le feu et la fumée; matériel informatique et logiciels pour les produits précités», услуг 37 «installation, entretien et réparation d'appareils pour le feu et la fumée» и всех услуг 42 классов МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.05.2016, оставить в силе решение Роспатента от 12.02.2016.