

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.02.2012, поданное ЗАО «Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.11.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010711287/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010711287/50 с приоритетом от 08.04.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде трех лопастей вентилятора, помещенной слева от него буквы «Т», а справа букв «ХІ» со знаком «+».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 17.11.2011 было принято решение (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 35 и 41 классов МКТУ, а также части услуг 42 класса МКТУ. В отношении товаров 09 класса МКТУ, а также части услуг 42 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, в заключении

указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации №675044 [1] с конвенционным приоритетом от 11.11.1996, зарегистрированным на имя компании «Tixi.Com GmbH», Германия, в том числе, для однородных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что элемент «+» не может являться объектом правовой охраны, так как в целом не обладает различительной способностью.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.02.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными по фонетическому и визуальным критериям сходства;

- в словах «toxi» и «tixi» буквы «o» и «i» не являются близкими взаимозаменяемыми гласными, в связи с чем сравниваемые обозначения имеют различное звучание;

- кроме того, в области создания программных продуктов нет практики называть серию программных продуктов одним основополагающим словом, меняя в нем гласные или согласные буквы. Возможно только добавлять дополнительные слова, буквы, символы, знаки;

- заявитель на протяжении 20 лет является ведущим научным центром в области промышленной безопасности в Российской Федерации, услугами которого пользуются более 10 тысяч российских и зарубежных компаний, среди которых лидеры нефте-газового комплекса;

- одним из основных направлений деятельности заявителя является разработка и практическое внедрение методологии и оценки последствий аварий и техногенных катастроф. Одновременно с разработкой методических материалов

проводилась разработка программного обеспечения для расчета последствий аварий и анализа риска;

- разработанные заявителем программные продукты «Токси+» (свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2009615864) пользуются устойчивым спросом на рынке;

- деятельность правообладателя международной регистрации ограничивается деятельностью на рынке телекоммуникационных систем и созданием компьютерных программ для этих систем;

- таким образом, сравниваемые обозначения не сходны до степени смешения, а товары и часть услуг, указанные в заявленном перечне, не являются однородными с товарами и услугами, указанными в противопоставленной регистрации, поскольку не совпадают по основным признакам однородности товаров и услуг (назначение, условия сбыта, круг потребителей).

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены распечатки из сети Интернет информации о деятельности компаний заявителя и правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №675044.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров 09 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (08.04.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 товарного знака 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 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из оригинально выполненного словесного элемента «ТОХІ» и элемента «+». Буква «О» в слове

«ТОХІ» изображена в виде трех лопастей вентилятора. Предоставление правовой охраны испрашивается в черном, белом, зеленом, светло-зеленом цветовом сочетании в отношении товаров 09 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Как правомерно указано в заключении по результатам экспертизы, элемент «+» на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым элементом обозначения, поскольку не обладает различительной способностью и представляет собой общепринятый знак, обозначающий положительную величину или что-либо оцениваемое положительно.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак «Tіхі» по международной регистрации №675044 является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буква «T» - заглавная. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Оценка сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака проводилась согласно Правилам на основании фонетического, семантического, графического критериев сходства.

При сравнении заявленного обозначения и противопоставленного знака следует учитывать, производят ли они в целом сходное впечатление, могут ли смешиваться потребителем. Потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями о знаке, виденном ранее.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак производят различное зрительное впечатление. Так, единственным индивидуализирующим элементом противопоставленного знака является словесный элемент «Tіхі», тогда как заявленное обозначение имеет оригинальное графическое исполнение, обусловленное наличием в его составе стилизованно выполненной буквы «O» в виде трех лопастей вентилятора, а также элемента «+», в связи с чем сравниваемые обозначения по-разному акцентируют на себе внимание потребителя. Элементы «ТОХІ» и «Tіхі» выполнены различным шрифтом, заглавными/строчными

буквами. Указанные графические отличия обуславливают качественно иное зрительное восприятие, позволяющее визуально отличать заявленное обозначение от противопоставленного знака.

Заявленное обозначение, несмотря на его оригинальное графическое исполнение, прочитывается как «toxi» - [т о к с и].

Противопоставленный знак имеет следующее произношение – [т и к с и].

Данные словесные элементы включают в своей состав всего 5 звуков, то есть имеют короткое произношение, в связи с чем разница даже в одном звуке оказывает существенное влияние на вывод о наличии или отсутствии их фонетического сходства. Различающиеся звуки «о» и «и» имеют четкое произношение за счет того, что они являются ударными буквами. Нахождение отличающихся звуков в начале слова усиливает отличие слов «toxi» и «tixi» по фонетическому фактору восприятия.

Анализ словарей основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) показал отсутствие лексических значений у словесных элементов «toxi» и «tixi», что позволяет говорить об их фантазийности и невозможности провести сравнение по семантическому критерию сходства словесных обозначений. В связи с изложенным возрастает значение фонетического критерия восприятия сравниваемых обозначений.

Исходя из проведенного выше анализа, коллегия Палаты по патентным спорам установила, что заявленное обозначение и противопоставленный ему знак по международной регистрации №675044 производят в целом различное впечатление, в связи с чем не могут ассоциироваться друг с другом.

Ввиду отсутствия сходства сравниваемых обозначений, маркировка ими однородных товаров не приведет к смешению этих товаров в гражданском обороте. Данное обстоятельство исключает необходимость проведения анализа товаров и услуг, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2], на предмет их однородности.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483

Кодекса.

При рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам приняла во внимание информацию о том, что заявитель на протяжении 20 лет является ведущим научным центром в области промышленной безопасности. Сфера деятельности заявителя очень узкая – разработка и практическое внедрение методологии и оценки последствий аварий и техногенных катастроф. Товары и услуги под заявленным обозначением уже введены на рынок Российской Федерации.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 24.02.2012, изменить решение Роспатента от 17.11.2011, зарегистрировать товарный знак по заявке №2010711287/50 с исключением элемента «+» из самостоятельной правовой охраны.